



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0408-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca Mixta (Bullmer) diseño (7)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2015-1262)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0677-2015

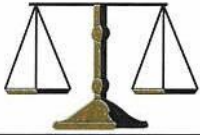
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta minutos del diecisiete de setiembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado *Pedro Oller Taylor*, mayor de edad, casado una vez, abogado, portador de la cédula de identidad 1-787-425, vecino de San José, apoderado especial de la empresa *BULLMER MECHANICAL AND ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD.*, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las trece horas quince minutos cincuenta y tres segundos del dieciséis de abril del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas treinta y ocho minutos un segundo del doce de febrero del dos mil quince, el licenciado *Pedro Oller Taylor*, representante de la empresa *BULLMER MECHANICAL AND ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD.*, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Popular de China, domiciliada en número 181, Qiyihe Road, Jiangnan Street, Linhai City, Zhejiang Province, China, solicitó el registro de la marca mixta

bullmer en clase 7 Internacional para proteger y distinguir: “*máquinas para trabajar el cuero; aparatos de limpieza a vapor; tijeras eléctricas; máquinas de coser;*



máquinas de eje; soportes para máquinas; máquinas cortadoras; máquinas para la industria textil; máquina de grabado; máquinas robots; máquinas para cortar; motores arrancadores para máquinas; dinamos; cuchillas (partes de máquinas); sistemas de accionamiento por pedal para máquinas de coser”.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas quince minutos cincuenta y tres segundos del dieciséis de abril del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”**

TERCERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las nueve horas treinta y dos minutos diez segundos del veintiocho de abril del dos mil quince, el licenciado **Pedro Oller Taylor**, en la representación indicada, presentó **Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio**, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

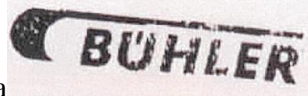
Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:



1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de



fábrica **BUHLER**, registro 112031, cuyo titular es **PBUHLER A.G.**, inscrito el 26 de febrero de 1999 y vence el 26 de febrero del 2019, en clase 7 para proteger y distinguir: “*Máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto para vehículos terrestres) embragues y correas de transmisión (excepto para vehículos terrestres) instrumentos grandes para agricultura, incubadoras.*” (Folio 7).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial

determinó rechazar la inscripción de la marca **bullmer** dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca registrada por cuanto gráfica y fonéticamente es casi idéntica y busca proteger productos incluidos en la clase 7 internacional como “*Máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto para vehículos terrestres) embragues y correas de transmisión (excepto para vehículos terrestres) instrumentos grandes para agricultura, incubadoras.*” Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Consecuentemente, la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente en sus agravios indica: Que la marca solicitada como la inscrita no entran en conflicto entre sí y pueden coexistir debido a que se puede aplicar el principio de especialidad, ya que en el caso concreto, las marcas protegen productos dentro de la misma clase, pero la solicitada se limita exclusivamente a indumentaria textil, mientras que la inscrita protege maquinaria para agricultura e incubadoras, que según su giro comercial es para la



industria de la alimentación. Que según el cotejo, las marcas no comparten similitudes en ningún aspecto, y que tanto las empresas Buhler A.G. como Bullmer Mechanical and Electrical Technology Co., LTD., protegen productos distintos, cuyo giro comercial es total y completamente inconfundible, siendo imposible la confusión de la marca o servicios asociados.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En primer término, conviene referir que, de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos así como su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente *distintivo*, no puede generar *confusión* en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, siendo ésta la esencia del *derecho de exclusiva* que se confiere al titular de una marca inscrita, y que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de ese signo, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea el signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los de uno y otro empresario puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Bajo tal entendimiento, el inciso a) del artículo 8 de la Ley de citas, al ser relacionado con el inciso b) de ese mismo numeral, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar *riesgo de confusión* o *riesgo de asociación*, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos no solo sean iguales o similares, sino también pretendan proteger los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

Artículo 8°.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de



terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.*
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior. [...]*

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos y protegidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

Artículo 24.—Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. [...]***



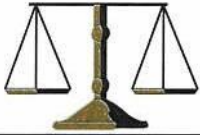
[...] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]

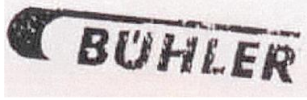
El Cotejo Marcario establecido en el artículo de cita, es la herramienta básica para la calificación de semejanzas o diferencias entre signos distintivos. El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo a dictaminado que “[...] el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] así tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; [...]” Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005.

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

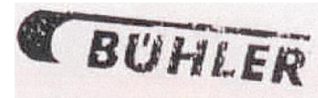
En el caso que nos ocupa, el signo propuesto y la marca inscrita es la siguiente:



Signo	bullmer	
Registro	Solicitado	Inscrito
N°	-----	112031
Marca	Mixta	de Fábrica
Protección y Distinción	<i>Máquinas para trabajar el cuero; aparatos de limpieza a vapor; tijeras eléctricas; máquinas de coser; máquinas de eje; soportes para máquinas; máquinas cortadoras; máquinas para la industria textil; máquina de grabado; máquinas robots; máquinas para cortar; motores arrancadores para máquinas; dinamos; cuchillas (partes de máquinas); sistemas de accionamiento por pedal para máquinas de coser</i>	<i>Máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto para vehículos terrestres) embragues y correas de transmisión (excepto para vehículos terrestres) instrumentos grandes para agricultura, incubadoras.</i>
Clase	7	7
Titular	BULLMER MECHANICAL AND ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	BUHLER A.G.

Como puede observarse, existe en la publicidad registral otra marca inscrita alrededor de la

solicitada **bullmer** como lo es la marca de fábrica



(registro 112031) cuyo titular es **BUHLER A.G.** La marca solicitada **bullmer** no es mixta, sino **DENOMINATIVA**, pues no hay ninguna particularidad o individualidad que haga resaltar esta grafía, pues como lo indica el recurrente en la descripción del diseño “*consiste en la denominación “bullmer” en letras minúsculas, imprenta, de color negro y estilizadas, mientras que las marcas mixtas según la jurisprudencia de este mismo Tribunal son entendidas como las que “...están constituida por denominaciones y figuras”* (voto número 180-2005 de las dieciséis horas con treinta minutos del nueve de agosto del 2005).

Esta forma gráfica en que se presenta la palabra **bullmer** no genera mayor distinción a la marca solicitada respecto de la inscrita. Las palabras **bullmer – buhler** son fácilmente asociables por su



cuasi-identidad. Se diferencian pues la solicitada repite la letra “L”, mientras que la inscrita posee una “H”, de igual forma la peticionada tiene la letra “M”.

b u l l m e r
B u h l e r

Desde el punto de vista fonético los signos no resultan diferentes como debieran ser para inscribir la marca, ya que partiendo de la pronunciación de cada uno de ellos, **BULLMER** suena muy similar a **BUHLER**, puesto que la doble “L” no suena como “Y” pues no tiene una vocal al frente, y el sonido de la segunda L desaparecería o sonaría igual, mientras que en la inscrita, la letra H es muda y no tiene sonido, por lo que la distintividad radicaría en la letra M intermedia, misma que no produce una enérgica diferenciación ni distintividad, existiendo entonces similitud desde el punto de vista gráfico y fonético.

Desde el punto de vista ideológico ambas marcas son de fantasía, no tienen traducción al idioma español ni acepción, siendo que el significado podría ser cualquiera que el consumidor le diera. El cotejo ideológico se presenta cuando “...entre las dos marcas en comparación se evocan las mismas o similares ideas, de manera tal que la expresión de un mismo concepto conduce a que las palabras o el gráfico sean necesariamente iguales o similares desde el punto de vista visual, ortográfico o auditivo.” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 9:00 horas del 26 de julio del 2004, voto 75-2004), y en este caso en particular este cotejo no tiene un valor significativo ya que se trata de palabras de fantasía sin ningún significado especial, pero que calarían en la inteligencia del consumidor medio llevándolo a una confusión conceptual sobre dichas marcas

Sobre la visión en conjunto que indica el recurrente en sus agravios, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene las reglas que

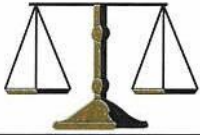


registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre estas. Respecto a este examen, el Dr. Fernández-Nóvoa indica:

“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández-Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A., España 1984, p.p. 199 y ss).

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario. Considera este Tribunal en el caso que nos ocupa que en las marcas cotejadas en conjunto se da una similitud gráfica, fonética e ideológica capaz de inducir a error a los consumidores, estimando que no existen suficientes diferencias gráficas e ideológicas que permitan su coexistencia, ya que gráfica y fonéticamente, tal y como lo citó el Registro existe un gran parecido en su denominación y pronunciación, lo que por si es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante al no contar con elementos diferenciadores significativos, debido a que no hay distintividad al grado de inducir a error al consumidor.

Con respecto a la interpretación del **Principio de Especialidad** que indica el recurrente en sus agravios, el alcance de la marca se extiende sobre los productos para los cuales se concedió el registro, pero en el caso en estudio, estos productos que busca proteger están relacionados y destinados a satisfacer la misma protección de los productos de la marca registrada, sean máquinas y máquinas herramientas en sentido general, mismas que se encuentran contenidas y en la generalidad y por ende relacionadas. El Principio de Especialidad determina respecto del otorgamiento de un signo, el derecho de utilizarlo excluyendo a otros competidores que



pretendan usar en el mercado un signo similar o idéntico para productos idénticos o relacionados en el mercado, según el tipo de consumidor, formas en que se le presenta al consumidor, es decir al sector pertinente y en los perfiles y aspectos comunes del mercado.

Es por ello que este Tribunal no comparte la tesis del recurrente, por cuanto lo indicado sobre la consecuencia en la forma de resolución de los diferentes casos y su aplicación jurisprudencial, donde indica que se excluyen para unos casos y aplicable para otros violentando el artículo 33 de la Constitución Política.

Debe tener en cuenta el recurrente los efectos del principio de especialidad, mediante el cual se pueden inscribir signos iguales o similares pero que protejan productos diferentes y que no estén relacionados. Este principio está regulado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Además se debe tener en cuenta que la calificación registral se enmarca rotundamente en el Principio de Legalidad, mismo que plasma el deber de conocer la integridad del expediente sometido a estudio, a efecto de resolver el caso venido en alzada, valorando sus formalidades intrínsecas e extrínsecas, determinando la imposibilidad de inscribir lo rogado, si no cumple con las condiciones para su registrabilidad; la Ley de Marcas, así como el artículo 24 del Reglamento de Marcas muestra el procedimiento de análisis y valoración, aplicable a todos los interesados sin distingo alguno, aplicando el principio de igualdad sin quebrantar su espíritu constitucional.

El registrador como funcionario público, no es infalible y puede “con todo su derecho” a equivocarse, pero en el caso de marras se aplicaron todos los cánones necesarios y esenciales para el análisis y valoración de la marca solicitada; el hecho de que incidan otros actos que hagan al registrador tener una determinación de inscribir o no una marca, será la variable del derecho subjetivo propio del funcionario, mismo que por el Principio de Legalidad, el usuario puede requerir como fue realizado una segunda opinión que corresponde a la revisión de la decisión adoptada por el Registro de la Propiedad Industrial por el Tribunal Registral



Administrativo.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, habiendo realizado el debido análisis y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y efectuado el estudio de los agravios del apelante, este Tribunal concluye, que debe aplicarse el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el 24 de su Reglamento, que indiscutiblemente lleva a establecer una identidad existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico, así como que las marcas presentan similitudes y los productos que protegen son idénticos o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que protegen el derecho de exclusiva y que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por lo anterior es procedente confirmar la resolución de las trece horas quince minutos cincuenta y tres segundos del dieciséis de abril del dos mil quince, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Pedro Oller Taylor**, apoderado especial de la empresa **BULLMER MECHANICAL AND ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD.**, sobre la

inscripción de la marca mixta **bullmer** en clase 7 Internacional, para proteger y distinguir “*máquinas para trabajar el cuero; aparatos de limpieza a vapor; tijeras eléctricas; máquinas de coser; máquinas de eje; soportes para máquinas; máquinas cortadoras; máquinas para la industria textil; máquina de grabado; máquinas robots; máquinas para cortar; motores arrancadores para máquinas; dinamos; cuchillas (partes de máquinas); sistemas de*



accionamiento por pedal para máquinas de coser”.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado *Pedro Oller Taylor*, en su condición de apoderado especial de la empresa **BULLMER MECHANICAL AND ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas quince minutos cincuenta y tres segundos del dieciséis de abril del dos mil quince, la cual se *confirma*. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca mixta

bullmer, en clase 7 Internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

TNR: 00.60.55