



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0539-TRA-PI

Oposición a Inscripción de la marca de fábrica y comercio “B BOSI (DISEÑO)”

AL CANTARA ASOCIADOS S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen 9069-09)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 817-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del once de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, abogado, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to Piso, Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado de **ALCANTARA ASOCIADOS S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Colombia, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciocho minutos, cuarenta segundos del siete de junio de dos mil diez..

RESULTANDO

PRIMERO. Que el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán** de calidades y condición dicha al inicio en presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de octubre de dos mil nueve, solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “**BOSI (DISEÑO)**”, en clase **18** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y malteas, bolsas, bolsos, bolsos de viaje, carteras de colegiales, estuches para llaves, porta documentos, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería, forro de cuero



para calzado, condones de cuero y correas.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley para oír oposiciones, el cual fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, los días tres, cuatro y siete del doce de setiembre de dos mil nueve, en las Gacetas números doscientos treinta y cinco, doscientos treinta y seis y doscientos treinta y siete y dentro del plazo conferido, y mediante memorial presentado el día tres de febrero de dos mil diez, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de **HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Alemania, domiciliada en Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, Alemania, presenta oposición contra la solicitud de registro de la marca indicada en el resultando primero, fundamentada en los registros de las marcas de su propiedad “**BOSS HUGO BOSS**”, registros número 78153, 78152 y 88091, “**HUGO BOSS**”, registro 84492, “**BOSS**” 110425, “**HUGO HUGO BOSS**” 86752, 87672 y 88704, similitud gráfica, fonética e ideológica y riesgo de confusión.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las diez horas dieciocho minutos, cuarenta y siete segundos del siete de junio de dos mil diez, dispuso: “***POR TANTO (...) se resuelve: I. Se declara con lugar la oposición interpuesta por el señor Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “B BOSI (DISEÑO)”;** en clase 18 internacional, presentado por el señor EDGAR ZURCHER GURDIAN, en su condición de apoderado especial de ALCANTAR ASOCIADOS S.A., la cual se deniega (...)*”

CUARTO. Que el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en su condición de apoderado de **ALCANTARA ASOCIADOS S.A.**, impugnó, mediante los recursos de revocatoria y de apelación en subsidio, la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de ley, expresó agravios



QUINTO. Que a la substanciación 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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como elenco de Hechos Probados, el establecido en el considerando Primero, apartes I y II a), b) c), d) e), f) y h), de la resolución recurrida, que por su orden encuentran fundamento al folio 23 al 24, 3 al 5, y 57 al 74.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo de su origen empresarial.

El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que ese derecho intangible es: “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”.

Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo



Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal. Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los artículos que elige.

Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de todo signo marcario, al determinar que éste debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así, entonces, es condición fundamental para que un signo se pueda registrar, que ostente ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto o servicio al que se refiera, de otros iguales o similares que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya citada.

En cuanto a los signos marcarios idénticos o similares de conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento (Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002), todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser principalmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión con productos o servicios similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la



procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer *que la marca no desempeñaría su papel diferenciador* y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos supra citado, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

En el caso de análisis el representante de la sociedad recurrente aduce como agravios principales que lo resuelto por el Registro es erróneo por cuanto clama una confusión que no está latente. Aduce, que desde el punto de vista fonético entre las marcas en contienda existe una divergencia considerable en los tiempos fonéticos de cada una. La pronunciación de la marca BOSS se perfecciona en un solo tiempo a diferencia de la solicitud de registro B BOSI, la cual comienza con la letra B-BE y por lo tanto obliga a la emisión de un sonido más corto dividiéndose la fonética de ambos términos. La marca solicitada es mixta y debe verse como un todo, no hay duda que el diseño de la marca junto con la parte denominativa le otorgan distintividad inherente al signo B BOSI, lo que la diferencia ante sus competidores. Actualmente las dos marcas coexisten de forma pacífica en el mercado sin que a la fecha, el consumidor se haya visto perjudicado, cada una posee características muy diferentes que las hacen fácilmente diferenciables entre ellas.

Los signos en conflicto se visualizan de la siguiente manera:



MARCAS INSCRITAS	MARCA SOLICITADA
	

Cotejadas las marcas se observa la similitud existente en la parte denominativa de éstas, principalmente en los términos “**BOSS**” y “**BOSI**”. La parte gráfica es visualmente similar, ya que si bien en la marca pretendida se observa la letra “**B**” dentro de un semi óvalo en la parte superior, la marca inscrita carece de diseño gráfico, ya que es puramente denominativa, siendo ésta la parte más llamativa de ambas, motivo por el cual es la que capta la atención de los consumidores, sean los términos “**BOSS**” y “**BOSI**”. Ideológicamente son similares, en virtud de que ambas marcas están íntimamente relacionadas en cuanto a los productos y servicios a proteger y distinguir, resultando que la mayoría son los mismos. Veamos que **la marca solicitada pretende proteger y distinguir** en clase 18, “cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y malteas, bolsas, bolsos, bolsos de viaje, carteras de colegiales, estuches para llaves, porta documentos, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería, forro de cuero para calzado, condones de cuero y correas. por su parte **las marcas inscritas** “**BOSS HUGO BOSS**”, “**HUGO BOSS**”, “**BOSS**” y “**HUGO HUGO BOSS**”, que



por su orden protegen y distinguen: **en clase 18** productos de cuero, estuches y maletas, sombrillas y parasoles y fajas hechas de cuero; **en clase 25** artículos de indumentaria para hombres, mujeres y niños, medias y calcetines, sombreros, fajas, bufandas y cales, accesorios a saber: bufandas para el cuello, bufandas para los hombros, pañuelos de bolsillos, corbatas, guantes y zapatos; **en clase 25**

Manufactura y venta de artículos de ropa, vestimenta, medias y calcetines, sombreros, fajas, bufandas y chales, accesorios, corbatas, guantes y zapatos; **en clase 25** ropa y accesorios para ropa, artículos de vestimenta (incluyendo artículos tricotados y tejidos) para hombres, mujeres y niños, medias y calcetines, accesorios, a saber bufandas y chales, bufandas de cabeza, bufandas para el cuello, bufandas para los hombros y pañuelos de bolsillo, corbatas, fajas, sombreros y zapatos, en **clase 25**, manufactura y venta de artículos de ropa, artículos de vestimenta para hombres, mujeres y niños, medias y calcetines, sombreros, fajas, bufandas y chales accesorios a saber bufandas para la cabeza, bufandas para cuello, bufandas para hombros, pañuelos de bolsillo, corbatas, guantes y zapatos, en **clase 18** cuero e imitaciones de cuero, y productos hechos con ellos, en particular artículos pequeños de cuero, baúles y bolsas de viaje, bolsas de mano, sombrillas y parasoles y fajas hechas de cuero; en **clase 14** metales preciosos y sus aleaciones así como productos hechos o recubiertos con ellos, joyería, joyería de fantasía, relojes de mesa, pared y pulsera, **clase 9** gafas y piezas para ellas. Puede observarse que los productos son similares y la mayoría idénticos e íntimamente relacionados, sea el mercado de la ropa y sus accesorios, el mundo de la moda en cuando a vestimenta, donde los propios consumidores se ven bombardeados a diario por los medios de comunicación y los centros comerciales, donde las marcas juegan un papel vital para la adquisición de productos y servicios por parte de éstos. Además los productos que pretende proteger la marca solicitada en clase 18 van claramente relacionados con los productos que distinguen las marcas inscritas.

En lo que respecta a la parte *gráfica*, el término preponderante de la denominación “**B BOSI (DISEÑO)**”, como el término central de los signos inscritos “**BOSS**” resultan muy parecidos, dado que la letra “**B**” previo a la palabra “**BOSI**”, y la “**I**” final posterior a “**BOS**”, no le agregan



distintividad. *Fonéticamente* existe a criterio de este Tribunal, una similitud muy marcada, ya que ambos signos se escuchan prácticamente de forma idéntica “**BOSS**” y “**BOSI**”. Todo los anteriores aspectos hacen que se imposibilite el registro de la marca solicitada, ya que de autorizarse la inscripción existe la posibilidad de crearle riesgo de confusión al público consumidor.

Respecto al riesgo de confusión en el ámbito marcario, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, que es precisamente lo que normativa marcaria pretende evitar.

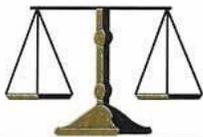
Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, y con base en el análisis por cotejo marcario hecho por este Tribunal, así como por la documentación constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciocho minutos debe ser confirmada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, al tenor de lo establecido en el numeral 8 incisos a) y b), 25 párrafo primero e inciso e) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas. En efecto, es criterio de este Tribunal que la inscripción de la marca que se gestiona “**B BOSI (Diseño)**” resulta improcedente al existir una semejanza de tipo gráfica, fonética e ideológica, con las marcas inscritas “**BOSS HUGO BOSS**”, **HUGO BOSS**”, “**BOSS**”, “**HUGO HUGO BOSS**” y, precisamente, es esa similitud en sí, lo que impide su registro, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos idénticos, similares e íntimamente relacionados pues figuran en las mismas clases sean la 09, 14, 18; y en las clases 25 para productos relacionados; con respecto a las marcas inscritas que constan en autos, ya que tanto los productos que protegen éstas como los que enlista la marca solicitada se destinan a una misma utilización y forman parte del mismo mercado, estando relacionados de forma directa. Tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que podría suceder que el consumidor considere que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendido por la normativa marcaria.



Además, no sólo existe la posibilidad de que pueda coincidir la exposición de los productos en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, sino que podría darse la confusión de ese público, al momento de escoger el producto, ya que el tipo de consumidor es el mismo, dicha situación, conlleva a concluir, que es alta la probabilidad de que las marcas sean confundidas. Ha de tenerse presente que la legislación marcaria, lo que pretende es evitar, se reitera, la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; fundamentado en el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Todo lo anterior, se ciñe a la regla antes mencionada del artículo 24, particularmente al inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos. Las reglas ahí establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, artículo 25 párrafo primero de Ley de Marcas.

En este sentido, es importante tener en consideración en casos de eventual similitud entre signos, la relación existente entre estos y los productos que protegen; por cuanto si los signos son idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre productos a los que se aplican, de igual manera cuando éstos sean idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados.

Aunado a lo anterior, merece recalcar que en las marcas confrontadas, los factores tópicos predominantes o los núcleos centrales son “**BOSS**” y “**BOSI**”, los cuales constituyen los elementos sobresalientes en esos signos, que resultan ser muy similares. Ello significa, que el elemento predominante es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: “*Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...*” (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos



Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Macial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316).

Así las cosas, el signo solicitado “**B BOSI (Diseño)**”, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del ya mencionado artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En consecuencia, de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**B BOSI (Diseño)**”, sería consentir un perjuicio a la empresa titular de las marcas inscritas, ya que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a las mismas clases de la nomenclatura internacional y además las citadas líneas atrás se encuentran relacionadas, situación que podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos le atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador, desnaturalizándose la función principal de una marca. Además, el hecho de la similitud en la parte denominativa predominante apuntada entre las marcas en conflicto, aumenta la probabilidad de error o confusión entre los adquirentes de los productos que se identifican con las marcas ya registradas y los de aquél cuya marca se solicita registrar, lo que aunado a la similitud ideológica expuesta relacionando los productos y servicios, resulta que el signo solicitado se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y



Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso e) de su Reglamento.

Por todo lo anteriormente expuesto, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas, este Tribunal coincide con lo resuelto por el **a quo** que acogió la oposición presentada por el representante de la sociedad **HUGO BOSS TRADEMARK MANGEMENT GmbH & CO. KG.**, y denegó la solicitud de inscripción de la marca “**B BOSI (Diseño)**”, presentada por el representante de la empresa **ALCANTARA ASOCIADOS S.A.**

CUARTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían** en su condición de apoderado de **ALCANTARA ASOCIADOS S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciocho minutos, cuarenta y siete segundos del siete de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en su condición de apoderado de **ALCANTARA ASOCIADOS S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciocho minutos, cuarenta y siete segundos del siete de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.

