
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0117-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA, COMERCIO Y SERVICIOS “HUGO BOSS”

HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-3077)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0372-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veintiséis minutos del cinco de setiembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora María de la Cruz Villanea Villegas, abogada, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad: 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la compañía **HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Alemania, con domicilio en Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:33:32 del 24 de enero de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 7 de abril del 2021, la señora María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de

apoderada especial de la compañía HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios: "**HUGO BOSS**", para proteger y distinguir **en clase 16**: papel, cartón y productos de estas materias (incluidos en la clase 16); etiquetas colgantes; productos de imprenta, material de encuadernación; fotografías [impresas]; artículos de papelería, bolígrafos, lapiceras y lápices; artículos de oficina, excepto muebles; sacapuntas, eléctricos o no; reglas de dibujo, punzones [artículos de oficina], gomas de borrar, almohadillas para sellos, blocs [artículos de papelería]; bolsas [sobres, fundas] de papel o plástico, para embalar; materiales de embalaje [almohadillas, relleno] de papel o cartón; papel de embalaje; envases de plástico, papel o cartón para embalar; clips para billetes; pegatinas; y **en clase 35**: gestión empresarial, asesoramiento de ventas; servicios de venta al por mayor y al por menor de prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería y relojería, gafas, accesorios de moda, cosméticos y perfumería, artículos de cuero, bolsos, ropa de cama, textiles para el hogar, artículos de papelería, equipaje, artículos deportivos y artículos para fumadores; servicios de mercadotecnia; estudios y análisis de mercado; publicidad; promoción de ventas; alquiler de espacios publicitarios; distribución de mercancías y material publicitario con fines de propaganda, incluso a través de medios electrónicos y de Internet; presentación de mercancías, en particular de tiendas y escaparates; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; fomento de relaciones comerciales mediante la facilitación de contactos comerciales y empresariales; servicios de asesoramiento y consulta a los consumidores; consultoría y administración de empresas; consultoría profesional de empresas; consultoría de moda; organización de desfiles de moda con fines comerciales, industriales y publicitarios; gestión de tiendas de venta al por menor de ropa, calzado, sombreros y relojes, gafas, accesorios de moda, cosméticos y perfumería, artículos de cuero, bolsos, ropa de cama, textiles para el hogar, artículos de papelería, equipaje, artículos deportivos y artículos para fumadores; servicios de venta al por mayor y al por menor en línea y servicios de pedidos en línea en relación

con prendas de vestir, calzado, sombreros y relojes, gafas, accesorios de moda, cosméticos y perfumería, artículos de cuero, bolsos, ropa de cama, textiles para el hogar, artículos de papelería, equipaje, artículos deportivos y artículos para fumar; servicios de pedido por correo y servicios de pedido en línea por computadora en relación con prendas de vestir, calzado, sombreros y relojes, gafas, accesorios de moda, cosméticos y perfumería, artículos de cuero, bolsos, ropa de cama, textiles para el hogar, artículos de papelería, equipaje, artículos deportivos y artículos para fumar.

Mediante resolución de las 13:33:32 del 24 de enero de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual **denegó parcialmente** la marca solicitada **para todos los productos de la clase 16 y para los siguientes servicios de la clase 35:** servicios de venta al por mayor y al por menor de, artículos de papelería, gestión de tiendas de venta al por menor de artículos de papelería; servicios de venta al por mayor y al por menor en línea y servicios de pedidos en línea en relación con artículos de papelería; servicios de pedido por correo y servicios de pedido en línea por computadora en relación con artículos de papelería; lo anterior porque corresponde a una marca inadmisible por derechos de terceros conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos; además indicó que **no existe ningún impedimento en relación con los demás servicios solicitados en esa clase.**

Inconforme con lo resuelto, el 9 de febrero de 2022 la representación de la empresa HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, interpuso recurso revocatoria y apelación en subsidio, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó:

1. La marca de su representada ha logrado posicionarse a través de los años como líder mundial en temas de moda de todo tipo, cobrando renombre mundial

notoriamente reconocido por múltiples jurisdicciones. En el contexto costarricense cuenta con más de 20 registros de marca, el más antiguo desde enero de 1992 (anterior al registro de la marca en conflicto).

2. La marca BOSS/HUGO BOSS es de alcance mundial y así ha sido declarada por varios países y organizaciones. Su marca es notoriamente conocida, por lo que la necesidad de protección resulta imperiosa y así lo señala el artículo 44 de la Ley de marcas y otros signos distintivos. Asimismo el artículo 8 inciso e) señala qué se debe hacer en caso de que exista una solicitud que busque transgredir este derecho otorgado.

3. El carácter notorio de la marca BOSS consta en resolución aportada y emitida por la Corte de Primera Instancia de París, por lo que es nula la posibilidad de confusión con la marca BOSS propiedad de SCHWANN-STABILO SCHWANHAUSSER GMBH & CO.

4. La marca de su mandante cuenta con un diseño sumamente característico a través de los años, como lo son las letras BOSS, regordetas y delineadas, lo que crea una diferencia mayor, por lo que las marcas pueden coexistir.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto lo siguiente que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica:

- "**BOSS**", registro: 81162, inscrita desde el 27 de octubre de 1992, vigente hasta el 27 de octubre de 2022, titular: SCHWANN-STABILO SCHWANHAUSSER GMBH & CO., para proteger y distinguir **en clase 16**: material para escribir, dibujar, pintar, modelar, plumas y lápices mecánicos, aparatos para marcar, lápices de grafito, de color y para copiar;

grafito para copiar y para colorear; lapiceros, repuestos para lapiceros, plumas para fieltro y fibra, repuestos para plumas para fieltro y fibra; tizas y crayones de cera para pintar, dibujar y para ser utilizados por artistas; instrumentos aplicadores para líquidos marcadores y para escribir; líquidos y artefactos correctores para fines de escritura, dibujo, pintura y marcas; artefactos aptos y de trabajo para la proyección superior de la luz natural (para uso visual), como láminas transparentes en forma de hojas y rollos para escribir con lápices, plumas y marcadores especiales, láminas con capas especiales para máquinas copiadoras, láminas autoadhesivas de color, letras para friccionar, punteros, compases, líquidos correctores para láminas; estuches, cajas, paquetes y soportes o pies confeccionados con material plástico, metal, vidrio, papel y cartón, para transporte, la conservación, presentación y para los artículos para escribir; pizarras escolares, mesas de láminas de metal para escribir en ellas con plumas especiales de fibra; especímenes de pintar para copiar, álbumes para colorear, carteles; material educativo y docente (diferente a los aparatos); utensilios para índices, especialmente tarjetas de archivo, grapas para tarjetas para índices o archivos, hojas intermedias; juegos y juguetes educativos; cajas para índices, pizarras y tableros sobre pies o soportes; líquidos limpiadores para aparatos para escribir, dibujar, pintar y marcar; líquidos limpiadores para láminas; borradores, papel y artículos de escritorio; archivos; cartapacios y sobres transparentes para cartas (confeccionados en material de cartulina y/o plástico) (folios 106 y 107 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho no probado la notoriedad y reconocimiento de la marca "**HUGO BOSS**", alegada por la empresa HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD DEL SIGNO. La administración registral está obligada a proteger las marcas notorias con fundamento en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y asimismo al aprobar su incorporación a la Organización Mundial del Comercio, con la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley 7475. El Convenio antes citado en su artículo 6 *bis* inciso 1) indica lo siguiente:

Artículo 6 bis. - [Marcas: marcas notoriamente conocidas]

1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

Es a raíz de este compromiso que se incorpora al artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos el inciso e) según el cual un signo es inadmisible:

e) Si [...] constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

De la norma transcrita se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, ampliados por el artículo 44 que al efecto indica:

[...]

La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta N° 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien, de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte

del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona.

[...]

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Intelectual deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, el Registro de Propiedad Intelectual no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella.

Así las cosas, la declaratoria de notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que esta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público consumidor, entre las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización tanto nacional como internacionalmente, o entre los círculos empresariales y comerciales relativos a estos.

De todo lo anterior se desprende que, cuando se pretende el reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario, es necesario que su titular aporte todos los elementos probatorios que así lo demuestren, a efecto de que así sea declarada por la autoridad correspondiente, en este caso la autoridad registral.

No obstante, verifica este órgano de alzada que los elementos probatorios aportados originalmente por la parte apelante corresponden únicamente a una certificación notarial de copias, junto con una traducción simple de una resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia de París (folio 62 a 77 expediente principal). Al no constar que la documentación aportada, cumpliera con los requisitos de apostillado y traducción oficial, este Tribunal previno al apelante por medio de la resolución dictada a las 8:55 horas del 17 de junio de 2022 para que aportara como prueba para mejor resolver, la resolución que acredita la notoriedad de su marca y que cumpla con los requerimientos citados, para lo cual se concedió el plazo de dos meses (folio 31 y 32 del legajo digital de apelación).

Una vez transcurrido el plazo otorgado, se comprueba que la recurrente no cumplió con lo solicitado, aún cuando se le concedió un período de tiempo prudencial, por lo que no se logra acreditar fehacientemente el carácter notorio y reconocimiento del signo expresado en los agravios del recurso de apelación aquí conocido.

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Ahora corresponde analizar la marca solicitada, para lo cual es necesario referirse al concepto de marca que se encuentra consagrado en el artículo 2 de la Ley de marcas, el cual la define de la siguiente forma:

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.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. El artículo 8 de la Ley de marcas determina:

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, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

En este sentido, es necesario confrontar los signos marcas para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en tal grado que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas a seguir:

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.
 - b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
 - c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
 - d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
 - e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
 - f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
 - g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En aplicación del artículo anterior, resulta necesario cotejar la marca propuesta y el signo inscrito:

Marca propuesta

"HUGO BOSS"

Clase 16 y 35 (el detalle de productos y servicios se encuentra en el considerando primero de la presente resolución).

Marca registrada

"BOSS"

Clase 16 (el detalle de productos y servicios se encuentra en el considerando primero de la presente resolución).

Al realizar un análisis en conjunto de los signos, se denota que a nivel gráfico se trata de marcas denominativas, en donde el signo registrado se encuentra contenido en la marca propuesta. El término "BOSS" constituye el elemento preponderante en las marcas en conflicto, si bien el signo del apelante se encuentra conformado también por el vocablo "HUGO", este no le agrega distintividad.

En cuanto al cotejo fonético, el sonido que emiten los signos al oído humano coincide en su pronunciación al contener el término en común "BOSS"; como se indicó, "BOSS" es el elemento que sobresale en la comparación entre los signos, por lo que existe similitud sonora.

Desde el punto de vista ideológico, el elemento preponderante "BOSS", se encuentra escrito en el idioma inglés, el cual se puede traducir al español como "jefe o jefa", por lo que los signos evocan el mismo concepto en la mente del consumidor.

Una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico, este órgano de alzada determina que los signos presentan más semejanzas que diferencias, por lo que de

coexistir en el mercado se podría incurrir en riesgo de confusión y asociación empresarial.

En cuanto a los productos y servicios que buscan proteger y distinguir, después del estudio respectivo, se determina que algunos son de la misma naturaleza y otros se encuentran estrechamente relacionados con la clase 16 de la nomenclatura internacional, y en forma parcial con la clase 35, por lo que este tal Tribunal coincide y avala lo resuelto por el registro de origen.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se determina que no se logró comprobar el carácter notorio de la marca solicitada, aducido por el recurrente, la cual además transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas. En este sentido, este Tribunal rechaza los agravios expuestos por el apelante y se concluye que la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto el signo inscrito.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:33:32 del 24 de enero de 2022, la que en este acto

se confirma. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2022 08:51 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2022 09:14 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2022 09:31 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2022 08:55 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2022 08:55 AM

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26