



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0627-TRA-PI

Oposición a Inscripción de la marca “BOSI”

HUGO BOSS TRADEMARK MANGEMENT GmbH & CO. KG., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial

[Marcas y Otros Signos Distintivos]

VOTO N° 292-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas del veinticuatro de marzo de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número nueve- cero doce- cuatrocientos ochenta, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **HUGO BOSS TRADEMARK MANGEMENT GmbH & CO. KG.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Alemania, domiciliada en Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, Alemania, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y siete minutos del veintinueve de abril de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera** en su carácter de apoderado especial de la empresa **ALCANTARA ASOCIADOS, S.A.**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Colombia, domiciliada en Carrera 41 número 46-137 Itaguí, Medellín, Colombia, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de setiembre de dos mil, solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios, denominada **“BOSI (DISEÑO)”**, en **clases 3, 9, 14, 18 y 35 de la Nomenclatura Internacional**, para proteger y distinguir: preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar; preparaciones para limpiar, pulir,



desengrasar y pulimentar; perfumería; aceites esenciales, cosméticos y lociones capilares; y dentífricos.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día diecinueve de setiembre de dos mil cinco, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición dicha, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca indicada en el resultando primero, fundamentada en los registros de las marcas de su propiedad “**HUGO BOSS**”, similitud gráfica, fonética e ideológica y riesgo de confusión.

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y siete minutos del veintinueve de abril de dos mil ocho, dispuso: “**POR TANTO** (...) *se resuelve: I. Declarar sin lugar la oposición interpuesta bajo el expediente 2005-6690 por la empresa HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG contra la solicitud de inscripción de la marca “BOSI (DISEÑO) en clases 3, 9, 14, 18, 35, presentada por la empresa ALCANTARA ASOCIADOS, S.A., la cual se ACOGE. NOTIFÍQUESE.”*

CUARTO. Que el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GmbH & CO. KG.**, impugnó, mediante los Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio, la resolución anterior dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de ley, expresó agravios

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como elenco de Hechos Probados, el establecido en el considerando primero de la resolución recurrida en cuanto a las marcas inscritas por el apelante en el Registro de la Propiedad Industrial, todas de su propiedad. (folios 260 y 261), de las cuales constan certificaciones de folios 273 al 280 y del 296 al 302.

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 supracitado, 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 el criterio del Registro para rechazar la oposición presentada por su representada es incorrecto por cuanto existe una similitud gráfica y fonética entre ambas marcas y que se está ante un impacto sonoro muy similar y con ello el público consumidor sería inducido a error por riesgo de confusión, además de que las marcas se recuerdan entre sí, dándose la absorción de las marcas inscritas, sin existir diferencias que justifiquen la coexistencia de ambas marcas, además de verse lesionados los derechos de su representada. Asimismo, alegan que el Registro de la Propiedad Industrial resolvió la oposición con base en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, cuando debió haber utilizado la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivo, No. 7978.

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 03, entre otros, perfumería, aceites esenciales, cosméticos; en clase 09 gafas; en clase 14 metales preciosos y sus aleaciones, joyería, piedras preciosas, relojería, entre otros; en clase 18 artículos de cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases, pieles, maletas, paraguas, sombrillas, bastones, entre otros; y en clase 42 servicios de comercialización de ropa y accesorios, para venta al por mayor y al detalle; por su parte **las marcas inscritas protegen y distinguen** en clase 09 gafas y piezas para ellas; 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; en clase 18 productos de cuero e imitaciones de cuero, y productos hechos con ellos, en particular artículos pequeños de cuero, baúles y bolsas de viaje, bolsas de mano, estuches y maletas, sombrillas y parasoles, fajas hechas de cuero; y en clase 25 ropa y accesorios para la ropa, artículos de indumentaria para hombres, mujeres y niños, artículos de vestimenta (incluyendo artículos tricotados y tejidos), manufactura y venta de artículos de ropa, vestimenta, medias y calcetines, sombreros, fajas, bufandas y chales, accesorios a saber: bufandas para el cuello, bufandas para los hombros, pañuelos de bolsillos, corbatas, guantes, zapatos. 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 servicios que pretende proteger la marca solicitada en clase 42 van claramente relacionados con los productos que distinguen las marcas inscritas. En lo que respecta a la parte fonética 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 Despacho, así como por la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y siete minutos del veintinueve de abril de dos mil ocho debe ser revocada, 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) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En efecto, es criterio de este Tribunal que la inscripción de la marca que se gestiona **“BOSI (Diseño)”** resulta improcedente al existir una semejanza de tipo gráfica, fonética e ideológica, con las marcas inscritas **“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 03 y 25 para productos relacionados; y en la clase 42 para servicios que van de la mano, 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, que dispone: *“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...”*. 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 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas).

En este sentido, es importante tener en consideración en casos de eventual similitud entre signos, la relación existente entre estos y los productos y servicios que protegen; por cuanto si los signos son idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre productos y servicios a los que se aplican, de igual manera cuando los 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 **“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, comercio y servicios **“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 no coincide con lo resuelto por el a quo que denegó la oposición presentada por el representante de la empresa **HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GmbH & CO. KG.**, y acogió la solicitud de inscripción de la marca “**BOSI (Diseño)**”, presentada por el representante de la empresa **ALCANTARA ASOCIADOS S.A.**

CUARTO. SOBRE LA LEGISLACIÓN APLICABLE AL CASO CONCRETO. En cuanto a la legislación bajo la cual fue resuelto por el órgano a quo el presente asunto, resulta adecuado indicar y llamar la atención del Registro, en virtud de que la normativa aplicable a todas luces para este caso, resulta ser la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 y no el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial aplicado por éste. Vale decir que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos entró en vigencia el 9 de mayo del año 2000 y la solicitud de inscripción que ahora nos ocupa fue presentada el día 7 de setiembre del año 2000, por lo que ya a esa fecha resultaba inaplicable el citado Convenio Centroamericano.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo que corresponde es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GmbH & CO. KG.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y siete minutos del veintinueve de abril de dos mil ocho, la que en este acto se revoca.

SEXTO. 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de



mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GmbH & CO. KG.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y siete minutos del veintinueve de abril de dos mil ocho, la cual se revoca. 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.—**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Derecho Exclusivo de la Marca

UP: Derecho de Exclusión de Terceros.

TG: Derechos Derivados de la inscripción de la marca.

TNR: 00.42.40.