



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0912-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “BOGE“

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-6169)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 521-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas diez minutos del cuatro de junio de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0880-0194, en su condición de apoderado especial de la empresa **ZF FRIEDRICHSHAFEN AG**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la República de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las once horas, ocho minutos, cincuenta y un segundos del veintiuno de octubre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 18 de julio del 2014, la Licda. **ALEJANDRA CASTRO BONILLA**, de calidades citadas, presentó la solicitud de inscripción y registro de la **Marca de Fábrica y Comercio “BOGE”**, para proteger y distinguir: “*Amortiguadores.*”, en clase 12 internacional; “Material impreso, en particular, revistas sobre tecnología de control y de chasis; material instructivo y didáctico (excepto aparatos); fotografías” en clase 16 internacional y “Caucho, goma y productos hechos de dichos materiales siempre que no estén incluidos en otras clases; plásticos



semielaborados para su uso en manufactura; mangueras (no metálicas); topes amortiguadores de caucho para vehículos, sistemas de chasis, motores, transmisión y sus componentes” en clase 17 internacional.”

SEGUNDO. Por medio del auto de las once horas, cuarenta y cinco minutos treinta y dos segundos del veintinueve de julio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial objetó la solicitud marcaría, indicando al solicitante que existen inscritas las marcas:

“Vogue” propiedad de JAGUAR LAND ROVER LIMITED, bajo el registro número 85512, inscrita el 11/01/1994 y vence el 11/01/2024, en clase 12, para proteger: vehículos terrestres y partes y piezas de los mismos. “Vogue” propiedad de ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC., bajo el registro número 57449, inscrita el 09/06/1980 y vence el 09/06/2020, en clase 16, para proteger: “Patrones de papel y revistas.”

Se determina que existe la suficiente posibilidad de que se cause confusión al público consumidor al ser signos fonética, gráfica e ideológicamente iguales, y buscan proteger los mismos productos y productos relacionados, **en la clase 12 y 16 internacional**, y además la **clase 17 internacional**, los productos “mangueras (no metálicas); topes amortiguadores de caucho para vehículos, sistemas de chasis, motores, transmisión y sus componentes”; se relacionan con la clase 12; ya que es claro que contarían con los mismos canales de distribución, puestos de venta y van destinados al mismo tipo de consumidor; también se puede dar el riesgo de asociación empresarial.

En virtud de lo antes expuesto, no es susceptible de inscripción registral la marca solicitada, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros; resultando irregistrable al transgredir el **artículo 8 literal a)** de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Mediante resolución dictada a las ocho horas cincuenta y dos minutos cuarenta segundos del veintinueve de setiembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE**: Rechazar la parcialmente inscripción de la solicitud presentada para las clases 12, 16 y los productos mangueras (no metálicas); topes



amortiguadores de caucho para vehículos, sistemas de chasis, motores, transmisión y sus componentes de la clase 17 solicitada, y continúese el trámite para: Caucho, goma y productos hechos de dichos materiales siempre que no estén incluidos en otras clases; plásticos semielaborados para su uso en manufactura, de la clase 17 solicitada [...].”

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de octubre de 2014, la Licda. **ALEJANDRA CASTRO BONILLA**, en representación de la empresa **ZF FRIEDRICHSHAFEN AG**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 6 de mayo de 2015, una vez otorgada la audiencia de reglamento, 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter y relevante para el dictado de la presente resolución, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:

1.- “Vogue” propiedad de JAGUAR LAND ROVER LIMITED, bajo el registro número 85512, inscrita el 11/01/1994 y vence el 11/01/2024, en clase 12, para proteger: vehículos terrestres y partes y piezas de los mismos.

“**Vogue**” propiedad de ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC., bajo el registro



número 57449, inscrita el 09/06/1980 y vence el 09/06/2020, en clase 16, para proteger: “Patrones de papel y revistas.” (Folios 150 y 152)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada en virtud de determinar del análisis y cotejo realizado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, siendo que entre los signos marcarios existe identidad al compartir el términos similares, lo que podría causar riesgo de confusión y asociación empresarial en los consumidores, ya que del análisis comparativo de las marcas a nivel fonético, gráfico e ideológico se relacionan, además de que pretenden aunque no en su totalidad la protección y comercialización de productos idénticos, similares y que se relacionan con los productos de las marca registradas, como: *Amortiguadores, material impreso, en particular, revistas sobre tecnología de control y de chasis; material instructivo y didáctico (excepto aparatos); fotografías, mangueras (no metálicas); topes amortiguadores de caucho para vehículos, sistemas de chasis, motores, transmisión y sus componentes*”. En consecuencia, no hay suficientes diferencias entre las marcas que les permitan coexistir y el hacerlo atenta contra los derechos ya inscritos conforme de esa manera lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de sus Reglamento.

Sin embargo, el Registro de la Propiedad Industrial dictaminó que el signo solicitado no causa confusión y asociación empresarial en los consumidores, en relación a los productos “*Caucho, goma y productos hechos de dichos materiales siempre que no estén incluidos en otras clases; plásticos semielaborados para su uso en manufactura*”, dado que estos productos no solo no están contenidos entre los productos que protegen los signos registrados, sino que además porque no tienen los mismos canales de distribución o comercialización evitando así confundir



al consumidor, siendo posible su coexistencia registral.

Por su parte, el representante de la empresa **ZF FRIEDRICHSHAFEN AG**, en su escrito de agravios alega en términos generales; que los signos enfrentados no presentan identidad gráfica, fonética e ideológica. Existen término o partículas similares [OG], cuya similitud no es suficiente para rechazar la inscripción de la marca. Se deben analizar los signos en su conjunto, sin descomponer sus elementos por separado. No hay forma que el consumidor crea que se trata de signos afines, fonéticamente no presentan semejanza.

Los signos son términos de fantasía que por sí mismos no evocan ningún concepto en particular; por ello no existe identidad ideológica.

No existe similitud de productos entre los signos distintivos, la marca solicitada está destinada a un mercado diferente, protegen productos orientados a mercados muy distintos y por lo tanto no hay riesgo de confusión.

Al no existir identidad entre los signos no se cumple ninguno de los supuestos del artículo 8 de la ley de marcas.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN.

Al respecto, cabe destacar que para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la 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 términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? el artículo antes citado en su inciso a) es transparente e indica: ***al público consumidor***, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Desde el punto de vista gráfico, la impresión visual de conjunto producida por los signos depende en gran medida del número de letras y de la estructura de las palabras, por lo tanto en el caso bajo examen los signos **BOGE** y **VOGUE**, coinciden en tres de sus letras, su estructura en conjunto es similar, nótese que estamos en presencia de signos cortos o breves, por lo que será más fácil para el público percibir todos sus componentes individuales. Las



diferencias gráficas son mínimas, por lo que a simple golpe de vista el consumidor no las logrará diferenciar.

Desde el punto de vista fonético es importante determinar la secuencia silábica, ritmo y entonación. El número y la secuencia de las sílabas de un signo influyen de forma especial en la impresión fonética general producida por el mismo. El ritmo y la entonación común de los signos desempeñan un papel importante en su percepción fonética. El Diccionario de la Real Academia Española define el “ritmo” como “Grata y armoniosa combinación y sucesión de voces y cláusulas y de pausas y cortes en el lenguaje poético y prosaico”, o también puede ser “disposición de las palabras en una secuencia más o menos regular de sílabas tónicas y átonas o largas y cortas”. La “entonación” se define como “el patrón sonoro de las frases y oraciones producido por la variación del tono de la voz”. Así pues, los elementos clave para determinar la impresión fonética global de las marcas son las sílabas y su particular secuencia. El examen de las sílabas comunes resulta de especial importancia en la comparación fonética, ya que una impresión fonética global similar vendrá determinada en gran parte por las sílabas comunes y por su idéntica o similar combinación. En el caso de examen las marcas presentan esa identidad ya que la pronunciación de las mismas es similar, encontramos sílabas que se pronuncien de manera similar, verbigracia **BOGE-VOGUE**, BO-VO y GE-GUE, presentan semejanza suficiente para incurrir en riesgo de confusión. La entonación de cada signo es similar, la vocal “U” no es suficiente para eliminar el riesgo de confusión, y en la práctica de compra del consumidor la entonación de las letras B y V resulta idéntica, por lo anterior se presentan más semejanzas que diferencias en el cotejo marcario.

Desde el punto de vista ideológico o conceptual, podemos decir que dicha similitud se da cuando el público perciba en ambos signos una idea idéntica o similar, en el presente caso el signo solicitado es una palabra de fantasía que no evoca idea alguna en el consumidor medio costarricense, lo mismo sucede con los signos inscritos que no evocan idea alguna, por lo tanto no se observa similitud en este aspecto.



De la asociación o relación de productos. Cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la Ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 24 inciso e) del reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que la posibilidad de confusión no se agota en la semejanza del cotejo de los signos, sino además que los productos que identifican sean de la misma naturaleza o pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

Por lo tanto, este Tribunal considera que la marca solicitada se debe denegar para la totalidad de la clases presentadas, ya que los productos: *Caucho, goma y productos hechos de dichos materiales siempre que no estén incluidos en otras clases; plásticos semielaborados para su uso en manufactura, de la clase 17 solicitada*, tienen una íntima relación con las *partes y piezas de vehículos* de la clase 12, distinguidos por la marca registrada VOGUE. Los productos de la clase 17 son materia prima para la elaboración de partes de vehículo, de ahí su relación.

En atención a las citadas consideraciones este Tribunal concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licda. **Alejandra Castro Bonilla**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ZF FRIEDRICHSHAFEN AG**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, ocho minutos, cincuenta y un segundos del veintiuno de octubre de dos mil catorce, la que en este acto se revoca parcialmente y se ordena el rechazo para los productos: *“Caucho, goma y productos hechos de dichos materiales siempre que no estén incluidos en otras clases; plásticos semielaborados para su uso en manufactura, de la clase 17 solicitada* . En todo lo demás se mantiene incólume la resolución apelada.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 No.



35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 la Licda. **Alejandra Castro Bonilla**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ZF FRIEDRICHSHAFEN AG**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, ocho minutos, cincuenta y un segundos del veintiuno de octubre de dos mil catorce, la que en este acto revoca parcialmente y se ordena el rechazo para los productos: “*Caucho, goma y productos hechos de dichos materiales siempre que no estén incluidos en otras clases; plásticos semielaborados para su uso en manufactura, de la clase 17 solicitada* . En todo lo demás se mantiene incólume la resolución apelada. 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 INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33