



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0021-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, “ **BOSS** ” (DISEÑO)

ROLAND CORPORATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2015-3124)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 544-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del siete de julio de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación presentado por el licenciado José Paulo Brenes Lleras, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos noventa y cuatro seiscientos treinta y seis, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **ROLAND CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y ocho minutos veinticuatro segundos del veinte de octubre de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de marzo de 2015, el licenciado José Paulo Brenes Lleras de calidades indicadas y en su condición de apoderado de la empresa **ROLAND CORPORATION**, presentó solicitud de

registro de la marca de fábrica **BOSS** en clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza para proteger: “*grabadores digitales; reproductores; y grabadores de*



audio con efectos de guitarra incorporados; metrónomos; sistema digital inalámbrico para instrumentos musicales recolecciones de sonidos electrónicos para guitarras y bajos; procesadores de sonido digital; procesadores de sonidos; amplificadores de sonido; amplificadores para instrumentos musicales; parlantes de audio; pedales de efectos electrónicos para uso con amplificadores de sonido.”. En clase 15 “Instrumentos musicales eléctricos o electrónicos; aparatos de afinamiento para instrumentos musicales; máquinas de ritmo; estuches para instrumentos musicales; pedales de efectos electrónicos para uso con instrumentos musicales; unidades de efectos eléctricos y electrónicos para instrumentos musicales.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con treinta y ocho minutos veinticuatro segundos del veinte de octubre de dos mil quince, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”***.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la empresa **ROLAND CORPORATION**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de noviembre de dos mil quince, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, 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 de dos mil quince.

Redacta el Juez Arguedas Pérez y;




CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

1-BOSS AUDIO SYSTEMS bajo el número de registro 101325 vigente desde el 07 de mayo de 1997 y hasta el 07 de mayo de 2017, para proteger y distinguir en clase 09:” *Audio componentes para automóviles, receptores estéreos de AM/FM, tocadiscos de cintas de caset, tocadiscos de discos compactos, amplificadores de poder, equalizadores, intercruces electrónicos y altoparlantes.*” Titular **AVA ENTERPRISES INC.**

2-BOSE bajo el número de registro 140043 vigente desde el 14 de agosto de 2003 y hasta el 14 de agosto de 2023, para proteger y distinguir en clase 09 :”*Sistemas de Altavoces, procesadores de poder eléctrico-fuente de poder-, convertidores-transformadores- y cargadores de baterías.*” Titular **BOSE CORPORATION.**

3  bajo el número de registro 222660 vigente desde el 09 de noviembre de 2012 y hasta el 09 de noviembre de 2022, para proteger y distinguir en clase 09: “*Aparatos para grabación, transmisión y reproducción de sonido o imágenes; altavoces, sistemas de altavoces, radios, reproductores de DVD, reproductores de CD, reproductores de música digital, televisores, audífonos, auriculares, micrófonos, dispositivo de control remoto; aplicaciones de software para ordenadores para teléfonos móviles y reproductores de música digitales; software y hardware de ordenadores utilizados para configurar sistemas de sonido; software para ordenadores, tales como para controlar equipo de prueba de material para uso en las áreas de desarrollo de dispositivos médicos y pruebas de materiales biomédicos y de ingeniería; instrumentos de pruebas de muestras utilizadas para cargas cíclicas y estáticas a una muestra integrada con un controlar utilizado para pruebas de fatiga y prueba de materiales de ingeniería y bioquímicos.*” Titular **BOSE CORPORATION.**



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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo BOSS (Diseño), con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con las marcas inscritas “**BOSS AUDIO SYSTEMS**” registro 101325, **BOSE** registro 140043, **BOSE** (Diseño) bajo el número de registro 222660, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto.

Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas 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 creativos.

Por su parte, la empresa apelante, indica:

- 1) que no existe riesgo de confusión entre las marcas BOSS solicitada en clase 15 y las marcas registradas BOSE en clase 09, ni entre la marca BOSS AUDIO SYSTEMS en clase 09. Argumenta que es relevante tomar en cuenta que la naturaleza de los productos comprendidos en clase 09 y en clase 15 es diferente entre sí, ya que por un lado se pretende proteger en clase 15 principalmente “instrumentos musicales” y ciertos productos accesorios a estos y por otro lado en clase 09 se trata de “equipos de sonido, parlantes, aparatos de grabación”.

Agrega que en el caso de los productos en clase 15 el consumidor típico es un músico que busca un instrumento para su propio uso y accesorios, mientras que en clase 09 el consumidor lo que busca es productos para la reproducción de diferentes obras.

- 2) Que entre las marcas BOSE y BOSS existen suficientes diferencias tanto gráficas, fonéticas como ideológicas que eliminan el riesgo que el consumidor las confunda.



- 3) Que las marcas solicitadas se escriben en forma diferente y la solicitada incluye una tipografía y diseño muy particular que hace que el consumidor las distinga una de la otra.
- 4) Que entre las marcas BOSS AUDIO SYSTEMS y la marca BOSS tampoco existen similitudes tales que se genere un riesgo de confusión entre sí y señala que los productos que distingue la marca BOSS AUDIO SYSTEMS y la marca BOSS tampoco existen similitudes que generen un riesgo de confusión entre si y que en cuanto a los productos que distingue la marca BOSS AUDIO SYSTEMS en clase 09 son muy diferentes a los productos en clase 15 de la marca BOSS solicitada.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los alegatos expuestos por el apoderado especial de la empresa **ROLAND CORPORATION** y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores (...)”



Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA
 En clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza para proteger: <i>“grabadores digitales; reproductores; y grabadores de audio con efectos de guitarra incorporados; metrónomos; sistema digital inalámbrico para instrumentos musicales recolecciones de sonidos electrónicos para guitarras y bajos; procesadores de sonido digital; procesadores de sonidos; amplificadores de sonido; amplificadores para instrumentos</i>	BOSS AUDIO SYSTEMS En clase 09 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: <i>Audio componentes para automóviles, receptores estéreos de AM/FM, tocadores de cintas de caset, tocadiscos de discos compactos, amplificadores de poder, equalizadores, intercruces</i>	BOSE En clase 09 de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir: <i>”Sistemas de Altavoces, procesadores de poder eléctrico-fuente de poder-, convertidores-transformadores- y cargadores de baterías.</i>	 En clase 09 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: <i>” Aparatos para grabación, transmisión y reproducción de sonido o imágenes; altavoces, sistemas de altavoces, radios, reproductores de DVD, reproductores de CD, reproductores de música digital, televisores, audífonos, auriculares, micrófonos, dispositivo de control remoto; aplicaciones de software para ordenadores para teléfonos móviles y reproductores de música digitales; software y hardware de ordenadores utilizados para configurar sistemas de sonido; software para ordenadores, tales como para controlar equipo de prueba de material para uso en las</i>



<p><i>musicales; parlantes de audio; pedales de efectos electrónicos para uso con amplificadores de sonido</i> En clase 15 “Instrumentos musicales eléctricos o electrónicos; aparatos de afinamiento para instrumentos musicales; máquinas de ritmo; estuches para instrumentos musicales; pedales de efectos electrónicos para uso con instrumentos musicales; unidades de efectos eléctricos y electrónicos para instrumentos musicales.”</p>	<p><i>electrónicos y altoparlantes.</i></p>		<p><i>áreas de desarrollo de dispositivos médicos y pruebas de materiales biomédicos y de ingeniería; instrumentos de pruebas de muestras utilizadas para cargas cíclicas y estáticas a una muestra integrada con un controlador utilizado para pruebas de fatiga y prueba de materiales de ingeniería y bioquímicos.</i></p>
---	---	--	---



Efectuado el cotejo de los signos, es clara la similitud gráfica, fonética e ideológica. El signo

solicitado en cuanto a nivel gráfico se determina que **BOSS** como signo

propuesto y **BOSS AUDIO SYSTEMS, BOSS Y** *BOSE* como signos inscritos son similares.

Si analizamos el signo **BOSS** con el signo **BOSS AUDIO SYSTEMS** vemos como el solicitado está contenido en el inscrito. Ambos signos comparten la palabra **BOSS** que aunque tienen una tipografía diferente, la palabra es idéntica por lo que provoca riesgo de confusión en el consumidor. Desde el punto de vista fonético ambos signos se pronuncian igual en su primera letra **BOSS** y **BOSS** y desde el punto de vista ideológico tienen similitud.

Al confrontar el signo **BOSS** con el inscrito **BOSE** es evidente su similitud gráfica, siendo la única diferencia las letras S y E, y en cuanto a la pronunciación suenan muy similar, lo cual puede causar riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor.

En cuanto al signo **BOSS** y *BOSE* tienen diferente tipografía y color, resultan coincidentes en las primeras tres letras, por lo que presentan similitud denominativa e igualmente en su pronunciación.

En cuanto a los productos a proteger tenemos que el solicitado **BOSS** y los productos protegidos por los inscritos existe similitud, por cuanto los productos que protegen se relacionan entre sí porque se usan para la reproducción de la música y forman parte del equipo de esa área en específico, ya sea un amplificador, un micrófono o, un procesador. Son



productos diferentes pero dirigidos al mismo uso y por ende el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y asociación empresarial.

Así las cosas, el permitir la coexistencia registral de los signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo respecto a los productos que realmente desea y por imperio de ley debe protegerse a la marca ya registradas en detrimento del signo solicitado.

Por lo anterior, este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, que advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética, e ideológica produciendo un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, siendo que los signos tienen más similitudes que diferencias, análisis que debe hacerse con base en el artículo 24 inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos*".

Por lo anterior, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma establece, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente que afecta el derecho de un tercero y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

En cuanto a los agravios del apelante relativos a que las empresas **ROLAND CORPORATION** y **AVA ENTERPRISES INC** suscribieron un convenio de coexistencia tanto a nivel registral como a nivel comercial con respecto a la marca **BOSS**, y que las empresas **ROLAND CORPORATION** y **BOSE CORPORATION** han convenido en la coexistencia de sus marcas **BOSS** y **BOSE** a nivel mundial para lo cual aporta documentos que se encuentran en otro idioma distinto al español, se debe indicar al solicitante que debió aportar el documento con su debida traducción conforme lo establece el artículo 294 inciso b) de la Ley



General de la Administración Pública.

Además de lo indicado el acuerdo de coexistencia resulta ser sinónimo de la carta de consentimiento, que elimina el riesgo de confusión entre titulares pero no así el riesgo de confusión por asociación al consumidor medio de coexistir los signos en el mercado.

Se debe señalar además que la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, según lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales.

En cuanto a los acuerdos de coexistencia se ha manifestado este Tribunal denegando su aplicación, así por ejemplo, en el Voto No. 410-2009 de las quince horas del veinte de abril de dos mil nueve, de la siguiente forma:

“En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compran bienes, productos o servicios, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente. (...) / El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el interés del consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente a la oposición del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de productos o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad y distintividad. /El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, ambas



*titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de venta de productos alimenticios para el consumo humano, hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el Órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento (...) que constan en autos, (...), no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: **a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.** / (...) / sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor...”*

Conforme lo indicado se rechazan los agravios del apelante ya que los signos opuestos, si presentan un grado de similitud desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la empresa **ROLAND CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y ocho minutos veinticuatro segundos del veinte de octubre de dos mil quince, la cual se confirma.



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 N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la empresa **ROLAND CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y ocho minutos veinticuatro segundos del veinte de octubre de dos mil quince, la cual se confirma, denegándose la inscripción de la solicitud presentada. 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.**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.