



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0153-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica “*BOSSINI (DISEÑO)*”

BURLING LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 6655-2005)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 677-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinte minutos del treinta y uno de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa **BURLING LIMITED**, sociedad constituida y existente según las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y dos segundos del once de enero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de setiembre de dos mil cinco, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “***BOSSINI (DISEÑO)***”, para proteger y distinguir *ropa (vestuario), calzado y sombrerería*, en **Clase 25** de la clasificación internacional.



SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos correspondientes, mediante escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil nueve ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdíán, en representación de la empresa **ALCANTARA ASOCIADOS, S.A.**, se opone al registro del signo solicitado, en virtud de ser su representada titular de la marca “**BOSI (DISEÑO)**” inscrita bajo el Registro No. 73694 y de la solicitud en trámite de la marca multiclase “**BOSI (DISEÑO)**” tramitado dentro del expediente No. 2000-6965.

TERCERO. Que mediante resolución de las catorce horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y dos segundos del once de enero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial declara con lugar la oposición presentada, denegando la inscripción de la marca “**BOSSINI (DISEÑO)**”.

CUARTO. Que en fecha veintidós de enero de dos mil diez, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación, en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que el mismo fue admitido por el Registro de la Propiedad Industrial, conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propio el elenco que por demostrados tuvo el Registro a quo, modificando el primero de ellos en cuanto que el **Registro No. 73694** se encuentra vigente hasta el día 21 de noviembre de 2020, según consta a folios 103 y 104 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de influencia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro del signo solicitado “**BOSSINI**” por considerar que existen similitudes con la marca “**BOSI**” inscrita bajo el registro No. 73694, en la misma clase y para los mismos productos, siendo que para poder coexistir registralmente deben presentar diferencias sustanciales a nivel gráfico, fonético e ideológico.

Por su parte, el apelante manifiesta que no puede aceptar lo resuelto por el Director del Registro dado que, en la resolución que recurre se cita una jurisprudencia, en el CONSIDERANDO TERCERO, en donde ese mismo Registro señala que las marcas inscritas “**BOSS (Hugo Boss)**”, “**HUGO BOSS**”, “**BOSS**” y “**B BOSI**” han coexistido pacíficamente en el mercado comercial. Ello demuestra que los consumidores tienen un conocimiento certero e individualizado sobre los productos de dichas marcas, y la marca base de la oposición al registro solicitado por mi representada (BOSSINI) y saben distinguir los productos que van a comprar, por lo que no son inducidos a error. Idéntica situación ocurre con la marca propuesta “**BOSSINI (DISEÑO)**”, en relación con la marca de la opositora “**BOSI (DISEÑO)**”, resultando claro que no hay peligro de confusión entre ellas, dado lo cual es perfectamente inscribible. Prueba de lo anterior es que ya coexisten pacíficamente las



marcas cotejadas en la jurisprudencia relacionada y de hecho la marca solicitada ya se encuentra inscrita en la República del Perú.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta el rechazo del signo propuesto, por considerar que el signo inscrito “**BOSI**”, es absorbido en su totalidad por el signo solicitado “**BOSSINI**”. Siendo que entre ellos hay una diferencia mínima, aunado a que ambos protegen productos que pertenecen a la misma clase y que se comercializan en los mismos canales de distribución, lo cual puede inducir al consumidor a un error y a asociar ambos productos como procedentes de la misma empresa, resultando con ello una violación a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dentro de la función calificadora del Registro de la Propiedad Industrial, el artículo 14 de la Ley de marcas dispone que el Registrador deberá realizar un examen de fondo de los signos marcarios solicitados, con el fin de verificar que no incurran en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de esa misma ley. Dentro de esas prohibiciones encontramos las que hacen inadmisibles una marca por violentar derechos de terceros:

*“Artículo 8º- **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**, (...) registrada (...) 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...”*

Es así como, ante la existencia de uno o más signos similares inscritos a nombre de un tercero en fecha anterior, una vez realizado un análisis integral de los signos contrapuestos, el registrador debe denegar la inscripción y esta situación es precisamente la que se produjo en



este caso. Por ello, al cotejar las marcas propuesta e inscrita resulta evidente que son mayores las semejanzas que las diferencias entre ellas y por ello no puede esta Autoridad de Alzada, resolver en forma contraria de cómo lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial.

El recurrente fundamenta su apelación en la decisión tomada por el mismo Registro en otro expediente, que considera similar al asunto aquí analizado. Ante dicho alegato se le advierte que al resolver un determinado caso, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal de Alzada, deben fundamentarse en los autos que constan dentro de cada expediente y el hecho de que, en otro expediente que es totalmente ajeno a éste, se consideró que un signo cumplió con los requisitos de fondo, no tiene un carácter vinculante para resolver lo que ahora nos ocupa, no sólo porque esta Autoridad, en este momento, tiene acceso y competencia para el conocimiento de las pretensiones dentro del presente expediente y no del señalado por el apelante y el Registro, sino porque en general, cada solicitud de inscripción de un signo marcario reviste diferentes peculiaridades cuyo interés jurídico difiere, o puede diferir, de cualquier otra; aún tratándose del mismo signo, pues el control de legalidad y los intereses en juego (competidores, consumidores y bienes jurídicos tutelados) interactúan de manera diversa en cada caso, y por tanto cada uno de los casos requiere de una concreta y específica valoración jurídica. Asimismo, debe recordar la representación de la empresa recurrente que el derecho marcario está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes, del cual deriva que no puedan considerarse como antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países; para este caso en concreto, su registro en la República de Perú, ya que éste se otorgó para surtir efectos dentro de sus fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que su registro o difusión en otros países puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por estas razones no son de recibo los agravios manifestados por el apelante y por ello debe ser confirmada la resolución recurrida.



QUINTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 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 presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa solicitante **BURLING LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y dos segundos, del once de enero 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. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty 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