



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0082-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “BOSS” (DISEÑO) (12)

GLOBAL EMOTION INTERNATIONAL S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 8727-2012)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 0723 -2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las diez horas con veinte minutos del once de junio de dos mil trece.

Recurso apelación presentado por la Licenciada **Giselle Reuben Hautonian**, casado, cédula de identidad número uno- mil cincuenta y cinco- setecientos tres, en su condición de apoderada especial de la empresa **GLOBAL EMOTION INTERNATIONAL S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica tres- ciento uno- seiscientos sesenta mil seiscientos setenta y seis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y ocho minutos y cuarenta y ocho segundos del once de diciembre de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que en fecha 14 de Setiembre de 2012, la Licenciada **Giselle Reuben Hautonian**, de calidades dichas y en su condición de Gestora de Negocios presentó solicitud de inscripción de la



marca de fábrica y comercio “**BOSS**” (**DISEÑO**), para proteger y distinguir: *“Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, automóviles, llantas, aros para vehículos; cubiertas de neumáticos para automóviles; cadenas para automóviles; cámaras de aire para neumáticos; chasis de automóviles; chasis de vehículo, circuitos hidráulicos para vehículos; cubiertas de neumáticos para vehículos; válvulas para vehículos; cubiertas, neumáticos para ciclos y bicicletas; cubos de ruedas de vehículos; neumáticos; bandas de neumáticos rodadura para recauchutar; clavos para neumáticos; cubiertas de neumáticos, fundas de refacción para neumáticos, partes y accesorios para vehículos terrestres, aéreos y acuáticos comprendidos dentro de esta clase”*, en clase 12 de la Nomenclatura Internacional.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las nueve horas con cincuenta y ocho minutos y cuarenta y ocho segundos del once de diciembre de dos mil doce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

III. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **Giselle Reuben Hautonian**, mediante escrito presentado el 16 de enero del 2013, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; siendo que el *a quo* declaró sin lugar la revocatoria y admitió el de apelación en virtud del cual conoce esta litis este tribunal.

IV. 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 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**BOSCH**”, bajo el registro número **140923**, en **Clase 12** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de ROBERT BOSCH GMBH, inscrita desde el 8 de Setiembre de 2003 hasta el 8 de Setiembre de 2013 para proteger y distinguir: “ *Sistemas de retención para su montaje en automóviles, en concertó, tensores de cinturón, airbags y sensores; instalaciones de descongelación para limpiaparabrisas; servofrenos y frenos de aire comprimido para vehículos terrestres y aéreos, sistemas de antibloqueo de frenos; sistemas de control de tracción; controles de caja de cambios; sistemas para la regulación de la dinámica de conducción, limpiaparabrisas; direcciones hidráulicas para vehículos de locomoción terrestre, aéreas y marítimas; motores eléctricos para vehículos terrestres; y piezas y accesorios para éstos productos.*”. (Ver folios 10 y 11)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “**BOSS**” (**DISEÑO**), dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**BOSCH**”; por cuanto ambas protegen productos relacionados y vinculados entre sí. Por lo que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se afectaría el derecho de elección del consumidor al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la empresa apelante argumentó que aunque ambas marcas protegen productos de la clase 12, los productos no son los mismos, ni son similares, ya que la marca registrada protege únicamente “Llantas, aros, manivelas, palancas, luces, tuercas y tornillos” productos que se utilizan únicamente como partes externas y accesorios de automóviles, mientras que la marca de Volkswagen protege productos que se dedican al funcionamiento interno del vehículo, estando



además destinados a públicos completamente distintos debido a que los productos de la marca BOSCH se dirigen a los encargados de fabricar automóviles, mientras que los de su representada se dirigen al consumidor promedio, por lo que ambas marcas podrán coexistir registralmente en vista de que no incurren en las prohibiciones estipuladas en el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Distintivos.

Continua diciendo que entre ambas marcas no hay similitud gráfica, auditiva ni ideológica, y cita el artículo 89 de la ley de rito, indicando que pueden coexistir registralmente dos marcas en la misma clase protegiendo productos que no sean idénticos, y los productos protegidos por la marca registrada tiene otro giro en el comercio a diferencia de la marca solicitada, citando jurisprudencia de este Tribunal. Recalca que no debería existir motivo alguno para objetar la presente solicitud, dado que el signo BOSS cuenta con elementos necesarios que le permiten gozar de la distintividad que debe contener un signo para ser susceptible de registro, pudiendo identificar e individualizar los productos en el mercado, pudiendo coexistir registral y comercialmente, por lo que solicita revocar la resolución y proceda con la inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez revisada la resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, y analizados los agravios expresados por la sociedad apelante, coincide este Órgano Colegiado en la irregistrabilidad de la marca solicitada, toda vez que habiéndose realizado el proceso de estudio de la marca que se solicita “**BOSS**” (**DISEÑO**), con el signo inscrito **BOSCH**”, conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, efectivamente es objeto de denegatoria, y aplicable el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Lo anterior nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico y fonético, avalando este Tribunal el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, por tal circunstancia tal y como fue sostenido en la resolución venida en alzada, existen más semejanzas que diferencias, y no existe una distinción suficiente que permita



su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, con el agravante que los productos que se pretenden proteger y distinguir están en la misma Clasificación Internacional, y encontrándose altamente relacionados debido a que los productos de ambas marcas tienen que ver con vehículos, según consta en el cuadro comparativo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, de ahí, que no se comparte lo indicado por la sociedad apelante, cuando indica que “... *los productos están destinados a públicos completamente distintos, ya que los productos de la marca BOSCH se dirigen a los encargados de fabricar automóviles, mientras que los de mi representada se dirigen a los encargados de fabricar automóviles, mientras que los de mi representada se dirigen al consumidor promedio. Por lo cual, ambas marcas podrán coexistir registralmente en vista de que no incurren en las prohibiciones estipuladas en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.*”.

En razón de lo expuesto, cabe indicar que el artículo 1° de la Ley de Marcas, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaría es: “...*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*”, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor.

El derecho exclusivo del titular de una marca registrada conforme al artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas le faculta para impedir que terceros utilicen su marca idéntica o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares o relacionados. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, como sucede en el caso que nos ocupa (artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel



diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 inciso a) de la citada.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello.”

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, al encontrarse inscrita la marca “**BOSCH**”, lo que es un hecho debidamente probado según la certificación que se incorporó al expediente, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**BOSS**” (**DISEÑO**), se quebrantaría con ello lo estipulado en los artículos **8** inciso **a)** y **25** párrafo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y artículo **24** inciso **e)** del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que no lleva razón el recurrente en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, debiendo declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **GLOBAL EMOTION INTERNATIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual debe confirmarse.

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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación formulado por la Licenciada **Giselle Reuben Hautonian**, en representación de la empresa **GLOBAL EMOTION INTERNATIONAL S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y ocho minutos y cuarenta y ocho segundos del once de diciembre de dos mil doce, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“BOSS” (DISEÑO)**. 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

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.