



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0312-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “BOSCHMANN” DISEÑO

LUIS MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 6481-06)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No.795-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las once horas con treinta minutos del trece de julio de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por la Licenciada Ivonne Redondo Vega, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-883-705, en su condición de apoderada especial del señor **LUIS MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ**, ciudadano mexicano con domicilio en República del Salvador, Número 9, pasillo D, Col. Centro, C.P. 06000, D.F. México, en contra de la resolución dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintidós minutos, cero segundos del veintisiete de enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 24 de julio de 2006, la Licenciada Ivonne Redondo Vega, en la representación dicha, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “BOSCHMANN (DISEÑO)”, para proteger y distinguir “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e



instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.”, en clase 9 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que mediante auto de las 10:20:52 horas del 20 de octubre de 2006, el Registro de la Propiedad Industrial le comunicó al solicitante del registro que se encontraba inscrita la marca “BOSCH”, registros 140921 y 37375, quien se pronunció con relación a la objeción señalada y la Subdirección de la referida Dependencia, mediante la resolución de las catorce horas, veintidós minutos y cero segundos del veintisiete de enero de dos mil nueve, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Ivonne Redondo Vega, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de febrero de 2009, interpuso recursos de revocatoria y apelación.

CUARTO. 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 Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad ROBERT BOSCH GMBH, se encuentran inscritos los signos distintivos **“BOSCH”**,

1.- Bajo el acta de registro número 140921, desde el 8 de setiembre de 2003 y hasta el 8 de setiembre de 2013, para proteger en clase 9 de la nomenclatura internacional, aparatos eléctricos y electrónicos de medida, de control (inspección) y de regulación para su montaje en automóviles; aparatos para el registro, tratamiento, procesamiento, emisión, recepción y visualización de señales, datos, imágenes y sonidos, soportes de datos eléctricos y electromagnéticos, cámaras de video, pantallas, altavoces, antenas para radios y televisores, teléfonos, antenas de automóvil, puestos radiotelefónicos portátiles, teléfonos de automóvil, sistema de alarma, aparatos para la localización y navegación para su montaje en vehículos de locomoción terrestre; aéreos y náuticos; dispositivos de alimentación eléctrica, fitos eléctricos, componentes semiconductores, componentes optoelectrónicos; circuitos impresos, grabados al ácido o encapsulados, circuitos integrados, relés, fusibles, conducciones para señales eléctricas, electrónicas y ópticas, conexiones de cables, interruptores eléctricos, ajustes electrónicos del alcance de la iluminación, sensores, detectores, dispositivos/cajas de distribución, células solares y generadores solares; aparatos de análisis para automóviles, en concreto, para el análisis de gases de escape, análisis de partículas de humo, funcionamiento de frenos, instrumentos de diagnóstico y dispositivos para la simulación, comprobadores de motor, aparatos de comprobación de taller para bombas de inyección, motores de arranque y generadores, baterías, cargadores, comprobadores de baterías, amplificadores, transformadores, tambores para cables, planchas, piezas y accesorios de éstos productos, aspirador eléctricos. (Ver folios 33 al 34).



2.- Bajo el acta de registro número 37375, desde el 21 de junio de 1968 y hasta el 21 de junio de 2013, para proteger en clase 9 de la nomenclatura internacional, aparatos científicos de medición, hidrómetros registradores de capacidad medidores y otros incluidos. (Ver folios 35 y 36).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “BOSCHMANN” (DISEÑO), con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicha entidad, se trata de un término similar a la marca inscrita “BOSCH”, presentándose así similitud, ya que la marca solicitada incluye la inscrita, careciendo de la aptitud distintiva, además de tratarse de productos semejantes entre sí que poseen coincidencia en la forma de difusión, lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor, por lo que no es posible darle el registro correspondiente.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios, el recurrente argumentó que la marca Bosch es un signo débil, que representa el apellido de muchas personas en el mundo, por lo que es factible que se encuentre incorporada a la marca solicitada. Además, señala que el único punto coincidente es el prefijo y la marca solicitada posee un diseño distintivo diferente, por lo que un consumidor medio no se confundiría al adquirir productos Bosch con los de Boschmann y estima, que el Registro ya ha resuelto casos similares, citando el caso MC-RPI-015-2006 de Max diseño con Importadora Monge Max, donde se resolvió que aunque las marcas protegen un mismo mercado o sector económico, no se confundirían entre uno y otro término.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**BOSCHMANN**” (**DISEÑO**), con la marca inscrita “**BOSCH**”, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca de fábrica o de comercio debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, estableciéndose así tal prohibición en protección del público consumidor. En este sentido, se señala que “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.*” (**LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 288**).

De forma que, lo que la legislación marcaria pretende es evitar la confusión, prohibiéndose el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, lo cual se lleva a cabo a través del examen de fondo que realiza el Registro de la Propiedad Industrial. En referencia a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: “*...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función*”



diferenciadora...” (FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos, “Fundamentos del Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., España, 1984, p.p. 199 y ss).

QUINTO. Con base en lo anterior, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de comercio solicitada “**BOSCHMANN**” escrita en letras especiales en color morado con la letra B sin la línea vertical y la letra O con una línea transversal en su centro, guarda semejanza gráfica y fonética con la inscrita “**BOSCH**”, capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar los agravios planteados por el apelante.

Del estudio comparativo entre los signos, el cual ha de realizarse atendiendo a una visión en conjunto de ellos, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales y partiéndose de que en la marca solicitada el término **BOSCHMANN** resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al solicitar el producto y no el tipo de letra o las modificaciones de las letras B y O, se determina, con respecto al carácter gráfico, que sí se presenta similitud en grado de confusión, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son muy parecidas, pues la solicitada reproduce el mismo vocablo con el cual la inscrita con anterioridad distingue sus productos, siendo la única diferencia las letras “mann”, que es irrelevante para darle distintividad a la marca que se pretende inscribir, pues al tener un comienzo idéntico o prefijo común acentúa el riesgo de confusión. A su vez, al mantener ambas marcas un prefijo idéntico, conlleva a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, pues la terminación “mann” no dota al signo de una variación fonética distintiva en relación a la marca inscrita.

Ahora bien, no sólo se advierte una similitud gráfica y fonética, lo que por sí es motivo de irregistrabilidad, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, pues ellas se relacionan en cuanto a



los productos que enlistan, toda vez que son destinados a utilizarse con los mismos fines dentro del campo científico, náutico, geodésico, fotográfico, cinematográfico, entre otros.

Las marcas inscritas a nombre de ROBERT BOSCH GMBH, denominadas “**BOSCH**”, según se desprende de las certificaciones emitidas por el Registro Nacional (folios 33 al 36) protegen productos de la clase 9 de la nomenclatura internacional que están relacionados con los que pretende proteger la marca solicitada también en la clase 9, siendo que tal afinidad podría conllevar a una correlación entre los signos, pudiendo generar confusión en los adquirentes del producto por asociación, toda vez que los productos que ampara la marca inscrita y los que se pretenden proteger se venden en los mismos establecimientos y se exponen en los mismos anaqueles.

En consecuencia, al no contar la marca solicitada con los elementos suficientemente distintivos que permita diferenciarla en forma inequívoca con las marcas inscritas, se configura una situación que podría generar en el consumidor un riesgo de confusión o de asociación, ya que el consumidor frente a las denominaciones puede interpretar que los productos poseen la misma procedencia empresarial, lo que resulta contrario a lo que la legislación en esta materia pretende.

Por lo anterior, no lleva razón el apelante al señalar en su escrito de expresión de agravios que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que no existe probabilidad que el consumidor vaya a confundir los productos. Tal y como lo señala el inciso f) del citado artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, *“No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos ...”*.



En cuanto a la cita de la resolución del Registro N° MC-RPI-015-2006, caso de “MAX DISEÑO” vs. “IMPORTADORA MONGE MAX” DISEÑO, que expone el recurrente, para subrayar la susceptibilidad registral de la marca “BOSCHMANN”, considera este Tribunal que tal argumentación no puede ser acogida como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, ya que como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripción de una marca o caso similar al concreto, no puede ser un elemento que provoque automáticamente la inscripción, ya que, cada signo que se presente debe ser analizado según los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el expediente levantado al efecto, por la independencia entre lo resuelto previamente con lo que ahora se pretende inscribir.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8° literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por la Licenciada Ivonne Redondo Vegas, en representación del señor LUIS MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintidós minutos, cero segundos del veintisiete de enero de dos mil nueve, la cual se confirma.

SETIMO. 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 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por la Licenciada Ivonne Redondo Vegas, en representación del señor LUIS MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintidós minutos, cero segundos del veintisiete de enero de dos mil nueve, la cual 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, 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

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.