
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0500-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio



SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-9785)

Marcas y otros Signos

VOTO 0044-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y tres minutos del veintitrés de enero del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, abogada, vecina de San José, abogada con cédula de identidad 1-933-536, en su condición de apoderada de la compañía **SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA S.A**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Corregimiento de José Domingo Espinar, Vía Domingo Díaz, edificio Bonlac, Distrito de San Miguelito, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:53:26 horas del 13 de agosto del 2018.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. La licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, en su condición de apoderada de la compañía **SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA S.A** , solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica



y comercio , para proteger y distinguir en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “Lácteos, yogurt y bebidas lácteas”.

Una vez publicados los edictos de ley se opuso el licenciado Marck Beckford Douglas, apoderado especial de la sociedad **GLORIA S.A**, argumentando razones intrínsecas, conforme lo dispuesto por el artículo 8 incisos a) y b).

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 13:53:26 horas del 13 de agosto del 2018, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos así como el numeral 24 de su Reglamento y dictamino en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Se declara con lugar la oposición planteada por Marck Beckford Douglas apoderado especial de GLORIA S.A,**



contra la solicitud de inscripción de la marca clase 29 internacional, solicitada por MARIA GABRIELA ARROYO VARGAS en su condición de

apoderada de SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA S.A, la cual se deniega. ii. Se tiene por no acreditada la notoriedad de la marca BONIE alegada por la empresa solicitante SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA S.A...”. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de setiembre del 2018, la licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, interpuso recurso de apelación, así como en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, donde expreso como parte de sus agravios lo siguiente:

Que su representada es fabricante y distribuidora de una gran variedad de productos alimenticios como leches, yogures, bebidas naturales, cremas, y postres y que a su vez su representada es titular a nivel centroamericano que distinguen y protegen los productos antes dichos, dentro de los cuales se destaca la marca BONIE. Alega que no existe similitud a nivel gráfico y fonética entre las marcas solicitada e inscritas, señala que a nivel gráfico y fonético la solicitada tiene la “b” mayúscula y el resto minúscula, a diferencia de las inscritas que es toda mayúscula. Que a nivel fonético, la inscrita tiene el énfasis en la “i” siendo que la “e” final es muda. A Nivel ideológico Bonnie hace referencia al personaje representativo de la empresa para vender yogurt infantil y la denominación “Bonlé” no tiene significado alguno. Continúa manifestando que las marcas deben ser analizadas como un todo y no descomponiéndolas por unidades fonéticas y gráficas. Señala que ambas marcas poseen una clara distintividad gráfica, fonética e ideológica que evita que exista cualquier riesgo de asociación por parte de los consumidores. Lo anterior por cuanto, pese a que comparten sílabas en común, el análisis de todos los elementos que componen los signos distintivos da como resultado que se perciban y escuchen de manera diferente y en consecuencia no generen confusión en el consumidor y este los reconozca de forma individual, descartando así cualquier riesgo de confusión. Señala que además de que no existe la similitud alegada por la oponente, el ámbito de protección de los productos difiere de los inscritos por la oponente que protege carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas secas y cocidas, jaleas, confituras,

compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles y que su representación en aplicación del principio de especialidad solo protege bienes que la distinguen sean “lácteos, yogurt y bebidas lácteas”. Por último, señala que el Registro realizó la inscripción de la marca Bonie en expediente 2017-9787, siendo que no encontró impedimento para ello, respecto de los productos en clase 29 internacional. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación planteado.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a nombre de **GLORIA S. A.**, las marcas de fábrica y comercio



- 1- registro 207637, vigente al 18 de abril de 2027, en clase 29 internacional para proteger y distinguir: “*Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jalea, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles*”. (v.f. 122 expediente principal).

BONLE

2- registro 261000, vigente al 06 de abril del 2027, en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: *“Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jalea, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”* (v.f. 124 expediente principal).

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro 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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios

o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior.

Y es que, al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado tenemos: El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina **similitudes** gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

De igual forma, es de mayor importancia para el caso, el inciso c) del mismo numeral, que indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. 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;...

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

Así como la jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se indica:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, en relación a ello ha dictaminado que “... el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras...” así tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no;” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido **contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.**

Siendo entonces que la marca propuesta y las marcas inscrita del caso en cuestión son las siguientes:

**COTEJO
MARCA SOLICITADA**



Clase 29 Lácteos, yogurt, helados, bebidas lácteas y ponche (ver folio 1)

MARCAS INSCRITAS POR Oponente



CLASE 29

Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jalea, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles"



CLASE 29

Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jalea, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”

Tal y como se desprende del cotejo realizado tanto el signo solicitado como los inscritos son mixtos. El elemento preponderante del distintivo, es la palabra **BON** (solicitada/inscritas), se determina que la marca solicitada **BONIE** tiene en común con las inscritas las letras **BON** y **E**, sin embargo al ser observadas el consumidor no puede diferenciar que se trata de signos marcarios distintos, lo cual puede causar riesgo de confusión y asociación empresarial.

En cuanto al cotejo *fonético o auditivo*, debe aplicarse la misma premisa que en el cotejo anterior, siendo claro que, la pronunciación del elemento denominativo de la marca pretendida “**BONIE/BONLE**”, coinciden fuertemente en el término denominativo y a la vez elemento tópico, y que al vocalizarlos surge inicialmente una sólida coincidencia en su pronunciación y sonoridad que desprende, razón por la que podría generar al consumidor un riesgo de confusión y asociación empresarial.

En cuanto a los productos que una y otra marca protegen y pretenden proteger, tampoco es factible la convivencia de los signos, por el Principio de Especialidad Marcaria donde los productos que sean iguales o relacionados como en el presente caso, de una misma clase 29, y en donde la solicitada busca distinguir: “*Lácteos, yogurt, helados, bebidas lácteas y ponche Productos de Pastelería*”, y las inscritas “*Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jalea, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles*”, se deduce que los signos están relacionados y pueden ser asociados bajo el mismo origen empresarial.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que

le otorgue distintividad, lo que elimina la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos inscritos; existe una alta probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, pues podría llegar a asociar o a relacionar que los productos que identifica el signo solicitado, así como que los productos que identifican los signos inscritos, puedan tener un mismo origen empresarial tanto de distribución y comercio, ya que conforme al cotejo realizado se determinó en primer plano, que los productos que protege y distingue la marca solicitada incluye leche y lácteos, aunado a la identidad gráfica y fonética ya demostrada, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alza.

En cuanto a los agravios se debe indicar que no lleva razón la apelante ya que tal y como quedó demostrado en el cotejo realizado, hay similitud gráfica y fonética, los signos son denominativamente similares, siendo que el elemento típico del signo solicitado está contenido en el inscrito, la pronunciación es casi idéntica, además de que, como ya se dijo, los productos se encuentran relacionados en clase 29 internacional, razón por la cual los agravios deben ser rechazados. En cuanto al agravio de que el Registro inscribió la marca BONIE en clase 29 y que no encontró impedimento alguno para su inscripción se debe señalar que conforme al principio de legalidad, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al momento de resolver las presentes diligencias debe fundamentar su decisión, única y exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente, resultando ajenos otros casos o expedientes relativos a solicitudes que son extrañas a este procedimiento, por cuanto en ellas han sido, a su vez, valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto, razón por la cual los agravios deben ser rechazados, por lo que resulta procedente confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, procediendo por la aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Lo anterior, en concordancia con la protección legal establecida en el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dice: ***“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos, ...”***, en este sentido, compete a la instancia administrativa proteger a la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor). Por medio del cual se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, en su condición de apoderada de la compañía **SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:53:26 horas del 13 de agosto del 2018, la que se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación planteado por la licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, en su condición de apoderada de la compañía **SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:53:26 horas del 13 de agosto del

2018, la que en este acto ***se confirma***, denegando la inscripción del signo solicitado. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mvv//JEAV/NUB/KMC/IMDD/GOM