
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0476-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de marca “Bonlac Choco Lac (Diseño)”

GLORIA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-9784)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO 0047-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas once minutos del veintinueve de enero de dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mark Beckford Douglas, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-857-192, en su condición de apoderado especial de la compañía GLORIA S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Perú, con domicilio en avenida República de Panamá, 2661, Lima 13 Perú, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:52:02 horas del 16 de agosto de 2018.

Redacta la jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de octubre de 2017, por la Licda. María Gabriela Arroyo Vargas, abogada, cédula de identidad 1-933-536, vecina de San José, en su

condición de apoderada especial de la sociedad ALIMENTOS DE PRIMERA S.A, organizada y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio en Corregimiento de José Domingo Espinar, vía Domingo Díaz, edificio Bonlac, Distrito de San Miguelito, República



de Panamá, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: *“Lácteos, yogurt, helados, bebidas lácteas y ponches, todos a base de chocolate o con sabor a chocolate”*. Posteriormente a folio 19 del expediente principal, la solicitante en cumplimiento de lo prevenido por el Registro, subsana la solicitud y limita la lista de productos para que en adelante, sean analizados los siguientes productos: *“Lácteos, yogurt, y bebidas lácteas todos con sabor a chocolate”*

Los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta números 21, 22 y 23 de los días 5, 6 y 7 del mes de febrero de 2018 y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de abril de 2018, el Lic. Mark Beckford Douglas, en su condición de apoderado especial de la compañía GLORIA S.A, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

Por resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:52:02 horas del 16 de agosto de 2018, dispuso: *“... Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el*



apoderado de GLORIA S.A, contra la solicitud de inscripción de la marca “Bonlac Choco Lac” presentada por MARIA G. ARROYO VARGAS, apoderada especial de SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA S.A., la cual en este acto se acoge. ...”

Inconforme con la resolución mencionada el representante de la compañía GLORIA S.A., en su escrito de agravios manifestó que existe una gran similitud gráfica, fonética e ideológica

entre el signo propiedad de su mandante Bonle y la marca Bonlac Chocolac, porque si bien la marca propuesta trae como complemento adicional la palabra Chocolac existe un gran riesgo de asociación con la marca de su representada, y los productos que se comercializan, dado que, si bien tienen como especialidad el chocolate, este elemento no se convierte en un criterio diferenciador frente al consumidor, ya que podría verse como un producto derivado de los que comercializa su mandante. Por lo anterior, solicita se declare con lugar la apelación, se rechace la solicitud propuesta por derechos de terceros, por ende, su inadmisibilidad conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

SEGUNDO. A la sustanciación 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 la validez de lo actuado, dictándose esta resolución previo a las deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente registro:

- 1) Marca de fábrica y comercio  registro 261145, 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; jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”*. Propiedad de la compañía GLORIA S.A, inscrito el 18 de abril de 2017 y vigencia al 18 de abril de 2027. (v.f 118)

- 2) Marca de fábrica y comercio **BONLE** registro 261000, 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; jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles*”. Propiedad de la compañía GLORIA S.A, inscrito el 6 de abril de 2017 y vigencia al 6 de abril de 2027. (v.f 120)

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

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, dispone que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

En este sentido, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que se adquieren en el comercio. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo esa perspectiva, tenemos entonces que para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual

se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

De esto se deduce, que el cotejo marcario contenido en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la oposición incoada por la empresa GLORIA S.A., toda vez que, tal y como se desprende la marca de fábrica y comercio solicitada



en clase

29 internacional, presentada por la compañía SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA

S.A., y los registros que se encuentran inscritos; marca de fábrica y comercio **BONLE**

registro 261145 y **BONLE** registro 261000, ambos en clase 29 internacional, propiedad de la compañía GLORIA S.A., pueden coexistir registralmente a la luz de las siguientes consideraciones:

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

Obsérvese, que a nivel gráfico las denominaciones “**BONLAC CHOCO LAC**” y “**BONLE**” si bien comparten las palabras “BONLAC” y “BONLÉ”, gramaticalmente se observan y perciben de manera diferente, por lo que, el consumidor puede identificarlas de manera adecuada. Por otra parte, el signo propuesto también se compone de otros elementos adicionales que le proporcionan esa carga distintiva, como lo es el diseño de la flor al lado derecho del diseño y la frase Choco Lac, expresión que se clasifica dentro de los conceptos evocativos, ya que su uso imprime en la mente del consumidor que el producto contiene chocolate, sin necesidad de utilizar toda su composición, y siendo trascendental dentro del cotejo.

Asimismo, a nivel fonético ambas expresiones se escuchan diferente dado que su mayor fuerza se concentra en las letras “AC” y “É” lo que conlleva a que el consumidor no las pueda relacionar ya que se perciben de manera disímil. Ello, aunado a sus otros aditamentos “Choco Lac” que en idéntico sentido le proporcionan una carga diferencial importante respecto de los registros inscritos.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico, tenemos que las frases empleadas en la propuesta **BONLAC** y **LAC** no cuentan con significado alguno siendo expresiones de fantasía, por ende, su análisis recae en innecesario. Sin embargo, la expresión CHOCO tal y como se indicó líneas arriba evoca a la idea de que el producto contiene o es a base de chocolate, por lo que, el consumidor lo relacionara de manera directa con dicho contenido conceptual. En este sentido se tiene por acreditado que el signo propuesto no cuenta con similitud gráfica, fonética e ideológica, con respecto a los registros inscritos que impida su coexistencia registral.

Asimismo, al haberse determinado que los signos marcasobjetados en el presente caso contienen características particulares que los hacen distinguibles entre sí, por ende,

fácilmente identificables para el consumidor una vez ingresados al tráfico mercantil, se hace innecesario entrar a analizar el cotejo de productos.

Finalmente, realizado el análisis de los signos en pugna y los alegatos expuestos por el representante de la compañía GLORIA S.A., en su recurso, este Tribunal concluye que el signo propuesto cuenta con la capacidad distintiva necesaria para obtener protección registral, por lo que, resulta viable autorizar su registro. Por consiguiente, no le es de aplicación la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en consecuencia no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante, los cuales resultan improcedentes.

En atención a las consideraciones expuestas este Tribunal, concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Lic. Mark Beckford Douglas, apoderado especial de la empresa GLORIA S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:52:02 horas del 16 de agosto de 2018, la que en este acto se confirma, declarando sin lugar la oposición planteada por la empresa GLORIA



S.A., y acogiendo la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio en clase 29 internacional, presentada por la compañía SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA S.A.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 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 interpuesto por el Lic. Mark Beckford Douglas, apoderado especial de la empresa GLORIA S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:52:02 horas del 16 de agosto de 2018, la que en este acto se confirma, declarando sin lugar la oposición planteada por la empresa GLORIA S.A., y acogiendo la



solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio en clase 29 internacional, presentada por la compañía SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA S.A. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE. -**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Leonardo Villavicencio Cedeño

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

- **Oposición a la Inscripción de la marca**
- **TG: Inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42.38**

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33