

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0541-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio

(BONLAC VAINILAC) (29)

GLORIA S.A , apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-9789)

Marcas y otros Signos

VOTO 0086-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y un minutos del trece de febrero del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mark Bechford Douglas, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-0857-0192, en condición de apoderado especial de la sociedad GLORIA S.A, organizada y existente conforme a las leyes de Perú, domiciliada en Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:17:45 horas del 06 de setiembre 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, ,abogada, titular de la cédula de identidad 1-0933-0536 en su condición de apoderada especial de la compañía **SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad constituida y existente bajo

las leyes de Panamá, domiciliada en el Corregimiento de José Domingo Espinar, Vía Domingo Díaz, Edificio Bonlac, Distrito de San Miguelito, , solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio **BONLAC VAINILAC**, para proteger y distinguir en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: *“Lácteos, yogurt, helados, bebidas lácteas y ponche todos a base de vainilla o con sabor a vainilla ”*.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 10:17:45 horas del 06 de setiembre del 2018, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a) 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: I .Se declara sin lugar la oposición interpuesta por MARK BECKFORD DOUGLAS, en su condición de Apoderado Especial de GLORIA S.A, contra la solicitud de inscripción de la marca “BONLAC VAINILAC” en clase 29 internacional, solicitada por MARÍA GABRIELA ARROYO VARGAS en su condición de Apoderada Especial de SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA S.A, la cual se acoge***

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de octubre del 2018, el licenciado Mark Bechford Douglas, en condición de apoderado especial de la sociedad **GLORIA S.A**, 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: 1) Que existe similitud entra las marcas BONLAC VAINILAC y BONLE, que existe riesgo de asociación y vínculo empresarial con las marcas de su representada.2-Similitud ideológica.3- Existe similitud en cuanto a los productos, que guardan similitud en lo referente a que son productos lácteos y yogurt. 4- Que al realizar un análisis comparativo entre las marcas BONLAC-VAINILAC y BONLE prácticamente se distinguen por 2 letras 5- Que existe una clara y evidente similitud tanto de índole fonético como ideológico entre ambos signos.6-Que no lleva razón el registro al manifestar que al analizar las marcas desde la visión en conjunto, las mismas son

distintas, ya que a simple vista, se puede evidenciar la similitud entre los signos. Solicita se declare con lugar la apelación.

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:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y



comercio , registro 261145, cuyo titular es **GLORIA S.A**, vigente al 18 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. 140 expediente principal).



- 2- La marca registro 261000, cuyo titular es **GLORIA S.A**, 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. 138 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.

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 o evocación 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 la marca inscrita del caso en cuestión son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO

BONLAC VAINILAC

Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “*Lácteos, yogurt, helados, bebidas lácteas y ponche todos a base de vainilla o con sabor a vainilla*”.

SIGNOS INSCRITOS



Clase 29 internacional: “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”

SIGNOS INSCRITOS



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”

Ahora bien, al realizar el cotejo gráfico de los signos, tenemos la marca solicitada: **BONLAC VAINILAC**

 y 

y las marcas inscritas y la primera denominativa y los otros signos mixtos. El elemento preponderante del distintivo, es la palabra **BONL** (solicitada/inscrita), y la palabra **VAINILAC** le agrega distintividad al signo solicitado, obsérvese que las marcas registradas al estar constituídas por un único término y que son en color azul y rojo difieren en su percepción visual, del signo **BONLAC VAINILAC**. De lo anterior se puede inferir que, desde el punto de vista *gráfico o visual*, los signos tanto el solicitado como los inscritos son diferentes.

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 “**BONLAC**

VAINILAC, y **BONLE** existe una marcada diferencia, siendo que la pronunciación del solicitado es totalmente distinta a los signos inscritos

Por otra parte y en cuanto a los productos que una y las otras marcas protegen y pretenden proteger, vista la lista de productos de la marca solicitada, se encuentran protegidos dentro de la lista de las marcas registradas (leche y productos lácteos), los demás productos como “carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres e conserva, congeladas, secas y cocidas; jalea, confituras, compotas, huevos, aceites y grasas comestibles”, no guardan relación directa que pueda el consumidor ligar con los productos lácteos de la marca solicitada, siendo en este caso, las diferencias gráficas y fonéticas las que vienen a determinar la coexistencia registral de los signos.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que posibilita la coexistencia registral junto con los signos inscritos; ya que no existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado, así como que los productos que identifican los signos inscritos, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

En cuanto a los agravios se debe indicar que no lleva razón el apelante ya que tal y como quedó indicado en el cotejo realizado, del mismo se desprende del estudio en conjunto que, no hay similitud gráfica ni fonética entre los signos, ya que en cuanto a la similitud gráfica y fonética a simple vista los signos son denominativamente diferentes igualmente ocurre con la pronunciación que es disímil, razón por la cual los agravios deben ser rechazados, siendo lo procedente confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, por la aplicación del artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal estima procedente declarar Sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Mark Bechford Douglas, en su condición de apoderado especial de la sociedad **GLORIA S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:17:45 horas del 06 de setiembre 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 el licenciado Mark Bechford Douglas, en su condición de apoderado especial de la sociedad **GLORIA S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:17:45 horas del 06 de setiembre del 2018, la que se confirma en todos sus extremos. 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