
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0557-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2018-4242)

**ARCOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (ARCOR S.A.I.C.),
apelante**

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0159-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta y seis minutos del ocho de abril de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la empresa **ARCOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (ARCOR S.A.I.C.)**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Argentina, domiciliada en avenida Fulvio Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República de Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:56:05 horas del 4 de octubre de 2018.

Redacta la juez *Ortiz Mora*; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LAS ALEGACIONES DEL APELANTE. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de mayo del 2018, la licenciada **María Vargas Uribe**, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y



comercio , en clase 30 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir: *“Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.”*

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:56:05 horas del 4 de octubre de 2018, resolvió en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO** Con base en las razones expuestas (...) **SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada para inscripción.** (...)”, lo anterior por encontrarse inscritas las marcas de mérito, por lo que siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir los signos en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, y con ello transgrediendo el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente, inconforme con la resolución que rechaza la inscripción de la solicitud presentada apela y en la audiencia de reglamento conferida por este Tribunal, la representación de **Arcor S.A.I.C.** indicó que no concuerda con los razonamientos

expuestos por la Oficina de Marcas debido a que:

1.- La marca de su representada se denomina “bon o bon” y está complementada con una etiqueta de color, y un círculo dentro del cual contiene el término bon o bon.

2.- La marca de su representada estuvo inscrita en Costa Rica desde el 24 de agosto del 2006 hasta el 24 de agosto del 2016 y que las marcas propiedad de la empresa Colombina S.A., tiene registros posteriores al de su representada.

3.- Las marcas han coexistido en el país desde el año 2006 por el acuerdo que consta en el expediente, y que el mismo no solo tiene efectos en Costa Rica sino en varios países de Latinoamérica.

4.- Las marcas no tienen inconvenientes en el mercado, ya que ambas se ofrecen al público consumidor sin que hayan existido conflictos entre las empresas que nos ocupan, por lo que, no es cierto que vaya a perjudicarse al público consumidor si se vuelve a conceder el registro de la marca bon o bon, en clase 30 de la nomenclatura internacional; y que precisamente para eso está el acuerdo existente entre estas dos empresas, y su conformidad con la coexistencia PACÍFICA marcaria, ya comprobada en Costa Rica es más que prueba para permitir su registro.

5.- Concluye que la Oficina de Marcas se apega a una estructura de rechazo de su marca, que habiendo coexistido pacíficamente con las marcas inscritas de la empresa Colombina S.A., resulta del todo absurda, porque los argumentos que expone a fin de rechazar la marca de su representada deviene en insostenible, por la razón de la coexistencia pacífica de la que gozaron, y por el acuerdo que se ha aportado a las presentes diligencias. Solicitó se revoque la resolución recurrida y se ordene la continuación del trámite de inscripción que nos ocupa.

SEGUNDO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas, según consta de folio 3 al folio 16 del expediente de origen:

1. **Marca de Fábrica** denominada **BON BON BUM**, bajo el número de **Registro 85922**, propiedad de COLOMBINA S.A., inscrita el 14/02/1994 con fecha de vencimiento el 14/02/2024, en clase 30 protegiendo: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú; sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería; helados, comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias; hielo.
2. **Marca de Fábrica y Comercio** denominada **BON BON BOOM**, bajo el número de **Registro 140195**, propiedad de COLOMBINA S.A., inscrita el 20/08/2003 con fecha de vencimiento el 20/08/2023, en clase 30 protegiendo: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú; sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería; helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensalada); hielo.
3. **Marca de Fábrica y Comercio** denominada **BON BON BUM** (diseño), bajo el número de **Registro 188708**, propiedad de COLOMBINA S.A., inscrita el 03/04/2009 con fecha de vencimiento el 03/04/2019, en clase 30 protegiendo: Chupetas con o sin relleno de chicle.
4. **Marca de Fábrica y Comercio** denominada **BON BON BUM** (diseño), bajo el número

de **Registro 188704**, propiedad de COLOMBINA S.A., inscrita el 03/04/2009 con fecha de vencimiento el 03/04/2019, en clase 30 protegiendo: Chupetas con o sin relleno de chicle.

5. **Marca de Fábrica y Comercio** denominada **BON BON BUM** (diseño), bajo el número de **Registro 220067**, propiedad de COLOMBINA S.A., inscrita el 09/08/2012 con fecha de vencimiento el 09/08/2022, en clase 30 protegiendo: Productos de confitería, especialmente chupetas con o sin relleno de chicle.

6. **Marca de Fábrica** denominada **BON BON COLOMBINA**, bajo el número de **Registro 109720**, propiedad de COLOMBINA S.A., inscrita el 05/11/1998 con fecha de vencimiento el 05/11/2018, en clase 30 protegiendo: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú; sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería; helados, comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias; hielo.

7. **Marca de Fábrica y comercio** denominada **BON BON BUM Magnetic** bajo el número de **Registro 204416**, propiedad de COLOMBINA S.A., inscrita el 15/10/2010 con fecha de vencimiento el 15/10/2020, en clase 30 protegiendo: Chupetas con o sin relleno de chicle.

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. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. El Tribunal desde vieja data ha indicado que para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o

conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide o puede impedir, que el consumidor distinga uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; 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 es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria, y concretamente los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, es muy clara al negar la registración de un signo y, por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Esto es, que no es registrable un signo cuando sea idéntico o

semejante con otro ya inscrito o en trámite de registro, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, o diferentes pero susceptibles de ser asociados, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios protegidos con este.

Recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que no puedan ser relacionados.

Considerando principalmente la tesitura del cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte

algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- a) *Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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*. (lo subrayado no es del texto original).
- b) *Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.*

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que señalo lo siguiente en lo que interesa:

“(...) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:


- a) *Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- b) *En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) *Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) *Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*

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:(...)" (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte que, en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

"... 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..." (Ver artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos)



Efectivamente la marca de fábrica y comercio , como signo propuesto tiene similitud en grado de identidad con las marcas de fábrica y comercio inscritas sean: “**BON BON BUM, BON BON BOOM, BON BON COLOMBINA**” y supra indicadas. El elemento denominativo “**BON O BON**” está contenido tanto a nivel gráfico como fonético con las marcas inscritas cuya titular es la empresa **COLOMBINA S.A.**, ello aunado a que los productos protegidos por ambas marcas son idénticos o susceptibles de ser relacionados, sean **CONFITURAS**. Lo anterior, a todas luces provocaría que el consumidor medio, al momento de ejercer su derecho de consumo haga esa asociación, de lo que puede resultar que no los distinga y los vincule como provenientes del mismo origen empresarial. Por lo anterior se concluye, que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas. Para tener una mejor visión de los signos, a continuación, se exponen de la siguiente forma:

SIGNO SOLICITADO



Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

SIGNOS INSCRITOS

BON BON BUM

BON BON BOOM

BON BON COLOMBINA”

Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y

confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Vista la anterior comparación, no es posible para este Tribunal dejar de avalar lo resuelto por el órgano de instancia, el que ante el cotejo que realizara estableció:

“(...) Los signos poseen similitud gráfica denominativa pues tanto la marca propuesta (...) como los signos inscritos ..., comparten el elemento denominativo BON BON, coincidiendo así en un elemento determinante en cuanto a distintividad en los signos inscritos, por lo tanto, existe un riesgo de confusión a nivel gráfico importante que puede llevar al consumidor a realizar una asociación comercial entre los signos, ya que la marca que se pretende registrar lleva contenidas las marcas inscritas.

(...)

En el caso concreto, los diseños de los signos no son, por sí mismos, lo suficientemente fuertes para predominar sobre los elementos denominativos.

(...)

En el caso concreto el elemento denominativo y distintivo de los signos es la palabra “bon bon” siendo los demás elementos denominativos no determinantes para evitar una confusión directa o indirecta a nivel auditivo para el consumidor. Todas las marcas comienzan con las palabras BON BON, excepto la marca COLOMBINA BON BON. (...)”

Al referirse sobre los productos y el principio de especialidad, el Registro determinó que los productos de las marcas enfrentadas son los mismos y se encuentran relacionados por lo que resulta acertado el análisis del órgano a quo al establecer que:

“... protege los mismos productos de la clase 30, y los demás protegen productos que

se ubican dentro de la confitería, por lo tanto, las marcas no pueden coexistir en el mismo mercado pues compartirían puntos de venta, canales de distribución y consumidor meta, potenciando una confusión para el consumidor que podría ser directa e indirecta, es decir, este se podría confundir entre las marcas o hacer una asociación empresarial entre estas que no existe en la realidad comercial.”

Con respecto al agravio expuesto por el recurrente en el sentido de que la marca solicitada ya coexistió con las demás marcas inscritas y que ahora, son un impedimento para lograr la nueva inscripción como bien lo resolvió el Registro de la Propiedad Industrial, es criterio de este Tribunal, que los antecedentes de marcas que han estado inscritas y aún más en algún momento han coexistido y en razón de ello este Tribunal debe apoyarse para inscribir los signos solicitados; no se constituye de ninguna manera en un parámetro para que esta instancia se sienta comprometida a inscribir el signo pretendido, porque se trata de diferentes valoraciones en momentos procesales diferentes.

En este sentido, resulta ajustado a derecho y valida este Tribunal lo establecido por el órgano a quo en dicha línea, al señalar que:

“(…) Con respecto a las pruebas aportadas en escrito 2018-12517 del 23 de agosto del 2018, se determina que del hecho que el signo solicitado esté inscrito en otros países no es determinante para que este Registro deba inscribirlo en Costa Rica pues existen derechos anteriores que impiden el registro de la marca, aún y cuando ésta estuvo en algún momento inscrita coexistiendo con las marcas que ahora impiden su inscripción.

Con respecto a las facturas proforma de productos adquiridos por el distribuidor local y material publicitario en CDS e impreso referente a la marca, esto no constituye prueba válida que justifique la inscripción del signo en detrimento de derechos anteriores. (...)”

Finalmente, para este Tribunal en relación al acuerdo de coexistencia entre las empresas ARCOR y COLOMBINA, referente a las marcas BON O BON y BON BON BUM, resulta

acertado el criterio del Registro para este caso en concreto y establecido por este Tribunal mediante voto 0478-2013 de 6 de mayo de 2013, en cuanto a que se desprende de éste, que para casos como el que nos ocupa las cartas de consentimiento no son reconocidas como prueba para justificar la inscripción de signos iguales o similares.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se logra determinar la similitud entre los signos **BON O BON vrs BON BON BUM – BON BON BOOM – BON BON COLOMBINA**, ya que gráficamente la única diferencia que se denota es respecto a la letra “O”, y las palabras **Bum, Boom y Colombina, que para el consumidor medio y/o terceros**, no le dan ninguna distintividad, resultando en el caso analizado, mayores las semejanzas que las diferencias, igual resultado se da desde el punto de vista fonético, pues la pronunciación de las palabras no llevan una especial diferencia en la acentuación, además que al tratarse de marcas que protegen y distinguen productos de la misma clase internacional, los cuales comparten los mismos canales de distribución, puntos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar confusión por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida.

SEXTO. 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ARCOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL**

(**ARCOR S.A.I.C.**), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:56:05 horas del 4 de octubre de 2018, la cual se **confirma**. Se deniega el registro de la



marca de fábrica y comercio , en clase 30 de la nomenclatura internacional. 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

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

cdfm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTOR

Marcas extrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55