
RESOLUCIÓN DEFINITIVA**EXPEDIENTE 2019-0109-TRA-PI****SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO****“BonFlan” (29)****SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA S.A., apelante****REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-9164)****MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS*****VOTO 0228-2019***

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

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA GABRIELA ARROYO VARGAS**, mayor, casada, abogada, portadora de la cédula de identidad 109330536 en su condición de apoderada especial de la empresa **SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, domiciliada en el Corregimiento de José Domingo Espinar, Vía Domingo Díaz, edificio BONLAC, Distrito de San Miguelito, ciudad de Panamá, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:35:32 horas del 7 de enero de 2019.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **MARÍA GABRIELA ARROYO VARGAS**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“BONFLAN”**, para proteger y distinguir: *productos lácteos y postres lácteos*, en clase 29.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:35:32 horas del 7 de enero de 2019, rechazó la marca presentada por razones intrínsecas (incisos d), g) y j) del artículo 7 de la ley de marcas) y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: denegar la inscripción de la solicitud presentada”*

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **ARROYO VARGAS** apeló lo resuelto y expuso como agravios en primera y segunda instancia, lo siguiente:

La marca BONFLAN no es susceptible de causar confusión al público consumidor en cuanto al modo de fabricación o alguna característica de los productos a proteger, ya que, está constituida por una sola palabra y no por dos palabras independientes. Bajo esa óptica, el análisis debe de hacerse en conjunto, como lo venido dictando el Tribunal Registral Administrativo en sus resoluciones. No se puede entender que el producto a proteger es un flan. Continúa diciendo que la marca no es descriptiva, ya que no describe ninguna característica de los productos a proteger y cuenta con suficiente aptitud distintiva para su registro. Es enfático en indicar que el signo propuesto no se puede desmembrar para su calificación. Solicita se revoque la resolución recurrida y se admita la marca solicitada.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera que el signo propuesto **BONFLAN**, no es descriptivo de características en relación a los productos a proteger, por ende, tiene la suficiente distintividad para continuar con su registro.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal indica que no existen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución de este expediente.

CUARTO: Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a las causales intrínsecas de registro del signo. Nuestra normativa marcaría es clara en que, para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en sus incisos d), g) y j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando: d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata; g) no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica; j) pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo pretendido: “**BONFLAN**” que distingue: *productos lácteos y postres lácteos*.

Una de las reglas más importantes que se debe utilizar en el análisis de una marca se refiere a la percepción que tendrá el consumidor de la misma. Esta percepción del consumidor se materializa en un análisis en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, fonética e ideológica del signo.

Esta regla está recogida en el inciso a) del artículo 24 del reglamento a la ley de marcas, que, si bien se utiliza para determinar semejanzas, es aplicable también para determinar si el signo pedido puede ser registrado bajo un análisis de las formalidades intrínsecas y extrínsecas.

Según lo anterior el signo pretendido “**BONFLAN**”, será percibido por el consumidor como una sola palabra, en este caso el consumidor no realiza la segregación tan radical que llevó

al Registro a rechazar la marca y encasillarla como descriptiva, carente de distintividad y hasta engañosa. El consumidor no separa la marca como lo hace el registrador, el consumidor adquiere los productos sin llegar a pensar que esta adquiriendo un “flan bueno”. Bajo esta conceptualización, la marca en sí es percibida como una palabra de fantasía.

Lleva razón el recurrente en el sentido que la marca debe ser analizada en su conjunto y bajo esta premisa es totalmente distintiva, el análisis del Registro se distancia mucho de la realidad del consumidor, ya que éste no es un calificador de marcas que segrega los signos para determinar su distintividad, hay que tener presente que el consumidor medio no maneja criterios legales marcarios a la hora de adquirir los productos.

En cuanto a los signos descriptivos la norma indica que se prohíben los signos que puedan servir para calificar o describir alguna característica del producto a proteger, dentro de las que se pueden mencionar la calidad, la cantidad, el valor, entre otras. El conjunto marcario **BONFLAN**, no describe ninguna característica de los productos a distinguir, como son productos lácteos de los cuales existen infinidad de ellos en el mercado, no únicamente flanes. De igual manera con los postres lácteos, cuya preparación son de diversa índole utilizando diferentes técnicas que conllevan a una gran variedad de postres. Es ilógico pensar que el consumidor al observar el signo atribuya alguna característica a los productos.

Asimismo, desde el punto de visto fonético al pronunciar el signo el consumidor no lo direcciona, como lo quiere hacer ver el Registro, que se trata de un flan bueno, de ser así la marca se pronunciaría con una pausa silábica que no existe dentro de la denominación propuesta, sea **Bon (pausa) Flan**, cuando lo correcto y lo que realiza el consumidor es una pronunciación continua o sin cortes **BONFLAN**.

Respecto al aspecto ideológico, la marca resulta en un signo de fantasía no se puede extraer de ella un concepto para posteriormente, encasillarla como engañosa respecto a los productos que distingue.

La prohibición de registrar signos descriptivos radica en la necesidad de mantener libremente esos términos para todos lo que operan en el sector del mercado. Permitir el registro del signo “**BONFLAN**” no se está privando a ningún competidor de la empresa solicitante, indicar en la publicidad de productos lácteos, que son buenos o que incluyen flanes, ya que el signo pedido es considerado como una marca de fantasía, que no tiene significado alguno y su titular no podría venir a impedir a su competencia utilizar dentro de sus propuestas el término flan.

Consecuencia de las consideraciones y cita normativa expuestas, este Tribunal, debe acoger los agravios expuestos por el apelante y, en consecuencia, permitir se continúe con el registro de la marca de fábrica y comercio “**BONFLAN**” para la clase 29, de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que, lo procedente es declarar **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA GABRIELA ARROYO VARGAS**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:35:32 horas del 7 de enero de 2019, la cual se revoca.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *con lugar* el recurso de apelación planteado por la licenciada **MARÍA GABRIELA ARROYO VARGAS**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:35:32 horas del 7 de enero de 2019, la que en este acto se revoca, por lo que se ordena continuar con el trámite de inscripción de la marca “**BONFLAN**”, para proteger y distinguir: *productos lácteos y postres lácteos*, en clase 29 de la nomenclatura internacional. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del

Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69