

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0438- TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio “BOMBOM WILLY”

COLOMBINA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2880-2009)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 1164-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Francisco Guzmán Ortiz**, mayor, soltero, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-434-595, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **COLOMBINA S.A**, contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas con veinte minutos y once segundos del siete de abril del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día catorce de abril del dos mil nueve, el Licenciado **Alberto Vargas Valverde** en calidad de apoderado especial y administrativo de la compañía **SONRIQS INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BOMBOM WILLY**” en clase 30 de Nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir; “**Confites, dulces bombones, chocolates y goma de mascar.**”

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números ciento setenta y tres, ciento setenta y cuatro y ciento setenta y cinco, de los días cuatro, siete y ocho del mes de julio de dos mil nueve, y en razón de ello el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, apoderado de la empresa **COLOMBINA S.A**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“BOMBOM WILLY”** en clase 30 de Nomenclatura Internacional, de la empresa **SONRIQS INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas con veinte minutos y once segundos del siete de abril del dos mil diez, resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando sin lugar la oposición interpuesta contra la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“BOMBOM WILLY”** en clase 30 internacional, solicitada por la empresa **SONRIQS INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**, la cual se acoge.

CUARTO. Que en fecha veintiocho de abril de dos mil diez, la representación de la empresa opositora presentó recurso de apelación contra la resolución final indicada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las once horas con veintitrés minutos y treinta segundos del once de mayo de dos mil diez, resolvió; ***“(...) Admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal de alzada (...).”***, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

QUINTO. 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, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta el Juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados de interés para la resolución de este proceso: Que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial constan las siguientes marcas inscritas:

1.- **Marca de fábrica: BON BON BUM** registro número **85922**, inscrita el 14 de febrero de 1994 y vigencia al 14/02/2014, propiedad de **COLOMBINA S.A.** (v.f 79,80)

2.- **Marca de fábrica: BON BON COLOMBINA** registro número **109720**, inscrita el 05 de noviembre de 1998 y vigencia al 05/11/2018, propiedad de **COLOMBINA S.A.** (v.f 81,82)

3.- **Marca de fábrica (CADUCA): BOMBON WILLY** registro número **96665**, inscrita el 28 de agosto de 1996 y vigencia al 28/08/2006, propiedad de **SONRIQ'S INDUSTRIAL S.A.** (v.f 83,84)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso en concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada por la empresa **COLOMBINA S.A.**, al determinar mediante el cotejo marcario que desde el punto de vista grafico, fonético e ideológico la denominación **BOMBOM WILLY** goza de suficiente actitud distintiva respecto de las marcas de fábricas inscritas **BON BON BUM** y **BON BON COLOMBINA** de la empresa oponente, razón por la cual ambos registros pueden coexistir registralmente en el mercado, en virtud que no se trasgreden en este sentido los artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la representación de la empresa **COLOMBINA S.A**, en su escrito de apelación alegó a grosso modo: que la marca de fábrica **BOMBOM WILLY** en clase 30 internacional que se pretende inscribir contiene identidad gráfica, fonética e ideológica con respecto a las marcas de fábrica **BON BON BUM** y **BON BON COLOMBINA** ambas de clase 30 internacional propiedad de mi representada, hacen imposible su coexistencia registral, lo cual induce a confusión al consumidor al no poder identificar claramente el producto de la marca **BOMBOM WILLY** y creer que compra los productos **BON BON BUM** de mi representada.

CUARTO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO. De previo a entrar a pronunciarnos en cuanto al objeto del presente proceso, este Tribunal estima de suma relevancia conocer lo que instituye 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, respecto a un signo que pretenda ser registrado como marca. Primordialmente las marcas deben de tener la característica de distintividad y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Esta es la consecuencia proveniente del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o un signo similar, susceptible de crear confusión en los productos. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre éstos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, queda claro que las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a

los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...*pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...*” (FLORES DE MOLINA, Edith, **Introducción a la Propiedad Intelectual**–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

Así las cosas, es menester señalar que el riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse una marca que pueda eventualmente inducir a riesgo de confusión por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido, como así mismo el poder evitar el riesgo de asociación entre los signos, en virtud del derecho que adquieren sus titulares a que no se menoscabe su esfuerzo.

En este sentido, es importante traer a colación lo que al respecto establece el artículo 1 de la Ley de Marcas, que en lo que interesa dice:

“(...) 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 (...).” (Destacado no corresponde al original)

Como se desprende de la anterior cita, se debe 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 propiamente en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor) por cuanto se le debe proteger y garantizar a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume*”. (LOBATO, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).

Bajo tal perspectiva, tenemos entonces que la marca de fábrica **BOMBOM WILLY** que ha sido solicitada y las marcas de fábrica inscritas **BON BON BUM** y **BON BON COLOMBINA**, contienen similitud “gráfica y fonética” en torno a la utilización de la denominación “**BOMBOM**” y “**BON BON**”, el cual independientemente de que su estructura gramatical sea similar, estando su diferencia en la letra **M** y **N**, y sea su pronunciación correcta o no, lo cierto del caso es que nos orienta a un mismo significado o concepto “**confite**, lo cual conlleva a que el consumidor medio los identifique como si fuese un producto de un mismo origen empresarial. Por cuanto, a la hora de que son valorados los signos de manera conjunta con todos y cada uno de sus elementos, debe apreciar las diferencias que existan entre ellas, se encuentren o no dentro de un concepto genérico y como este puede ser percibido por el consumidor, o sea, que no puede desmembrar los términos como lo hizo el Registro, por cuanto en este caso particular, debió valorar de manera global entre la marca de fábrica **BOMBOM WILLY** que ha sido solicitada y las marcas de fábrica inscritas **BON BON BUM** y **BON BON COLOMBINA**, dentro del cual se desprende que los signos no contienen

suficiente actitud distintiva para coexistir registralmente, por cuanto a diferencia de lo que determinó el Registro de la Propiedad Industrial, el consumidor medio no percibiría su diferencia por la gran similitud que impera entre ellos, induciendo consecuentemente a que este se confunda respecto a los producto y su origen empresarial.

En este sentido, los signos **BON BON BUM**, **BON BON COLOMBINA** y **BOMBOM WILLY** se encuentran en la misma clase 30 de la nomenclatura Internacional de Niza, o sea, dentro un mismo giro comercial, no gozan cómo ya fue analizado por este Órgano de alzada, de diferencia suficiente para coexistir registralmente, por ende, al no ser suficientemente disimiles para el consumidor medio, tiene el riesgo de confundir los productos y asociarlos como si fuesen de una misma empresa.

De conformidad con lo expuesto, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto el señor **Francisco Guzmán Ortiz**, representante de la empresa **COLOMBINA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas con veinte minutos y once segundos del siete de abril del dos mil diez, la cual en este acto se revoca, en virtud de que se tiene por acreditado ante esta Instancia, que la solicitud de la marca de fábrica **BOMBOM WILLY** en clase 30 de Nomenclatura Internacional, trasgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Francisco Guzmán Ortiz**, representante de la empresa **COLOMBINA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas con veinte minutos y once segundos del siete de abril del dos mil diez, la cual en este acto se revoca, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **BOMBOM WILLY** en clase 30 internacional, solicitada por la compañía **SONRIQS INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**. 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora