



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0338-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “Golden Line Bonlac (DISEÑO)”

SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2011-4586)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 1168-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del trece de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, abogado, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, Escazú, San José, en su condición de apoderado de la compañía **SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la República de Panamá y domiciliada en Vía Tocumen, entrada al Club de Golf, Corregimiento de José D. Espinar, Distrito de San Miguelito, Ciudad y Provincia de Panamá, República de Panamá, en contra de las resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta minutos, seis segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de mayo de dos mil once, el Licenciado **Edgar Zurcher Ggurián**, de calidades y condición dicha al inicio, presentó la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio



“Golden Line Bonlac (DISEÑO)”, para proteger y distinguir en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, “cerveza, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días veintinueve de julio del dos mil once, uno y tres de agosto de ese mismo año, en el Diario Oficial La Gaceta números ciento cuarenta y seis, ciento cuarenta y siete y ciento cuarenta y ocho, y dentro del término de ley, mediante memorial presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de setiembre de dos mil once, el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, mayor, casado, abogado, vecino de Santa Ana, Centro Empresarial Forun, Edificio C, Oficina, 1 C 1, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos treinta y tres-cuatrocientos trece, en representación de la empresa **INDUSTRIAS LA CONSTANCIA S.A. DE C.V.**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Golden Line Bonlac (DISEÑO)”**, en clase **32**, de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la compañía **SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA S.A.**

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las once horas, cuarenta minutos, seis segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, declara con lugar la oposición interpuesta por la empresa **INDUSTRIAS LA CONSTANCIA S.A. DE C.V.**, y deniega la inscripción de la marca solicitada por la compañía **SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA S.A.**

CUARTO. Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de marzo de dos mil doce, interpuso recurso de revocatoria y recurso de apelación, y el Registro mediante resolución dictada a las once horas, cincuenta y tres minutos, cuarenta y siete segundos del diecinueve de marzo de dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que 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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo

legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos que como probados tiene el Registro en el considerando primero y segundo de la resolución venida en alzada, los cuales encuentran fundamento probatorio a folios 43 y 44, 2 y 20 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declara con lugar la oposición y deniega la solicitud de inscripción de la marca solicitada, por considerar que entre el signo pretendido “**Golden Line Bonlac (DISEÑO)**”, y la marca registrada “**GOLDEN LIGHT (DISEÑO)**”, propiedad de la oponente, se advierte semejanza gráfica, fonética e ideológica, lo que provoca un riesgo de confusión, capaz de provocar errores en los consumidores.

Por su parte, el representante de la sociedad apelante en su escrito de agravios destacó que la marca solicitada GOLDEN LINE BONLAC (DISEÑO), y la marca inscrita no entran en conflicto entre sí y pueden coexistir, en razón de la aplicación del principio de especialidad. Este principio consiste en realizar un análisis de los signos en aras de permitir la coexistencia de signos similares que no tengan posibilidad de ser confundido, debido a que los productos que protegen son distintos. Que en la resolución N° 319-2007 del Tribunal Registral Administrativo, se declaró que la marca “DERBY” en clases 5, 39 y 35, y “DERBY” en clase 34 y 25 no entraban en conflicto. Que en el caso en examen, se observa que si bien las marcas



protegen productos dentro de la misma clase, los productos protegidos por la marca inscrita se limitan a cervezas, mientras que la marca de su representada excluye expresamente las cervezas de su lista.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Conforme lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinada en su conjunto, la marca que se pretende inscribir “**Golden Line Bonlac (DISEÑO)**”, es *mixta*, formada por una frase constituida de tres palabras “**Golden**” escrita en color amarillo, rodeada una línea semi-ondulada de color gris “**Line**”, en amarillo claro y línea blanca, y “**Bonlac**”, escrita en color azul, al lado derecho de la letra “**c**” se encuentra una florecita de color celeste, el signo inscrito “**GOLDEN LIGHT (DISEÑO)**”, también es *mixto*, la expresión “**GOLDEN**” escrita en mayúscula, se encuentra dentro de un rectángulo, y a cada extremo de dicho vocablo, está la palabra “**LIGHT**” dentro de un círculo, no obstante, considera esta Instancia, que la marca solicitada está contenida en el distintivo registrado, visible de folio 15 del expediente, con un vencimiento del 6 de octubre de 2015, e inscrita desde el 6 de octubre de 1995, es una marca con una cierta trayectoria. El público consumidor al visualizar las marcas referidas va a captar con mayor facilidad la palabra “**GOLDEN**”, término que como puede apreciarse ambos distintivos comparten, ese rasgo que tienen en común podría inducir a los consumidores a asociar los distintivos entre sí, y al mismo tiempo, llevarlos a pensar que los productos a que se refieren una y otra marca participan de un origen empresarial común. De ahí, que considera este Tribunal que los consumidores al tener la marca pretendida “**Golden Line Bonlac (DISEÑO)**”, para distinguir en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, “**cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas**”, frente al signo “**GOLDEN LIGHT (DISEÑO)**”, que protege igualmente en la clase 32 “**cervezas**”, podrían confundirse, de tal manera que el permitir la existencia de tales signos en el mercado genera riesgo de confusión entre los consumidores, respecto a la adquisición y uso de los productos



que distinguen los mismos, y en razón, que los signos enfrentados se encuentran en la misma clase 32, y a su vez, tienen un mismo concepto **“GOLDEN”** como marca para “bebidas”.

Conforme lo expuesto, considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, como ocurre en el caso concreto, donde efectivamente se demuestra que la compañía opositora **INDUSTRIAS LAS CONSTANCIA S.A. DE C.V.**, posee un derecho de inscripción, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza *“del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”*. 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 mediano de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada. Por lo que considera este Tribunal que los agravios expuestos por la sociedad recurrente en sentido contrario, no se acogen, en razón de lo señalado líneas atrás.

En el escrito de apelación la sociedad opositora **INDUSTRIAS LAS CONSTANCIA S.A. DE C.V.**, señala que la marca inscrita **“GOLDEN LIGHT (DISEÑO)”**, es notoria, sin embargo, la prueba que consta en el expediente no es suficiente para determinar que ésta marca sea notoria.

Conforme lo expuesto, coincide el Tribunal en el análisis que hace el Registro de la Propiedad Industrial, en que por derechos de terceros no es admisible la inscripción del signo pretendido, en razón de que puede configurar en un riesgo de confusión, debido a la semejanza gráfica,



fonética e ideológica que posee respecto de la inscrita, y un riesgo de asociación sobre el origen empresarial, ya que tal similitud puede llevar a pensar a los consumidores que existe cierta relación entre los distintivos marcarios, en el sentido de pertenecer a un mismo titular, o inducir a que existe entre ellos un tipo de conexión, por lo que considera procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la compañía **SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA S.A.**, y confirmar la resolución venida en alza, para que se acoja la oposición presentada por la empresa **INDUSTRIAS LA CONSTANCIA S.A. DE C.V.**, y se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Golden Line Bonlac (DISEÑO)**”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. 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 de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en su condición de apoderado de la compañía **SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta minutos, seis segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se acoja la oposición presentada por la empresa **INDUSTRIAS LA CONSTANCIA S.A. DE C.V.**, y se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Golden Line Bonlac (DISEÑO)**”, en **clase 32** de la Clasificación



Internacional de Niza. 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.