

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0595-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “BONACEF”

ARES TRADING, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9075-01)

Marcas y Otros Signos

VOTO No.1239-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del cinco de octubre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ARES TRADING, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio en Chateau de Vaumarcus, 2028, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y cinco minutos y veintiocho segundos del doce de diciembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el día seis de diciembre de dos mil uno, la Licenciada **María Lupita Quintero Nassar**, soltera, vecina de San José, con cédula de identidad 1-884-675, en su condición de Apoderada Especial de **Pierre Bonin Sucesores y Compañía Limitada**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Guatemala, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BONACEF**”, para proteger y distinguir *productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, materiales para*



vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes y preparaciones para destruir las malas hierbas y animales dañinos, en Clase 05 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que el Edicto correspondiente a la solicitud relacionada fue publicado en las Gacetas números 84, 85 y 86 correspondientes a los días 2, 3, y 6 de mayo de 2002.

TERCERO. Que dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 02 de julio de 2002, el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de apoderado especial de la empresa **Ares Trading, S. A.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca relacionada en el resultando primero anterior.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y cinco minutos y veintiocho segundos del doce de diciembre de dos mil ocho, declara sin lugar la oposición interpuesta por **Ares Trading, S.A.** y admite la inscripción de la marca “**BONACEF**”.

QUINTO. Que el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en representación de la empresa opositora, impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante Recurso de Apelación, según escrito presentado ante ese Registro el día veintitrés de enero de dos mil nueve, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

SEXTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los hechos que tuvo por demostrados el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, aclarando únicamente que las facultades del representante de la empresa opositora, indicadas en el hecho probado (I) constan a folio 76 y siguientes de este expediente. Asimismo, que el hecho probado (II) se sustenta a folio 61.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho no probado de importancia para la resolución del presente asunto, el así tenido por el Registro Ad quo.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su rechazo a la oposición presentada por el Licenciado Gómez Robleto, indicando en primer término que la empresa oponente no logra demostrar la notoriedad de su marca y por lo tanto no le es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni lo establecido en la Ley de Marcas relacionado con las marcas notorias. Por otra parte, agrega que no encuentra motivos para denegar la inscripción de la marca solicitada, pues, a pesar de que los productos protegidos por cada una de ellas son similares, no existe una identidad ni semejanza, entre los signos en conflicto, que pueda causar confusión en el público consumidor. Llama la atención el Registro en la resolución recurrida, en que entre los signos confrontados “**BONACEF**” y “**GONAL-F**” se aprecia un mayor número de diferencias que coincidencias, por ejemplo que la letra inicial difiere, y a pesar de que ambos vocablos finalizan con la letra “**F**”, en el signo inscrito a favor de la



empresa oponente esta letra está separada por un guión, lo que acentúa y hace evidente la diferencia en la impresión visual de cada una de ellas, así como su pronunciación. Que en relación con el cotejo ideológico, al ser dos signos de fantasía no poseen un significado específico, por lo que se evidencia que no existe riesgo de confusión a nivel conceptual.

Por su parte, el representante de la empresa opositora y apelante, en sus agravios, expresados mediante tres escritos idénticos que fueron presentados, el primero ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 23 de enero de 2009 y ante este Tribunal los dos últimos, los días 17 de abril de 2009 y 31 de agosto de 2009, manifiesta que la resolución recurrida restringe totalmente el derecho de su representada, Ares Trading S.A. que es propietaria de la Marca “**GONAL-F**” inscrita con anterioridad. Agrega que nuestra legislación prevé la protección de las marcas en virtud de su USO, ANTIGÜEDAD, FAMA y evidente NOTORIEDAD y que en este sentido, la marca GONAL-F inscrita en la misma clase que la solicitada, goza de FAMA, NOTORIEDAD, USO y ANTIGÜEDAD, por lo que invoca dicha protección.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. Dentro de los agravios presentados por el apelante en sus tres escritos, no ha sido planteado alguno en contra del cotejo marcario realizado por el Registro Ad-quo, y al no existir en este aspecto punto alguno de controversia, no queda más al Tribunal, como órgano de control de legalidad, de determinar si la resolución dictada por el Registro se encuentra ajustada a derecho.

Analizado el proceso tomando en consideración el cotejo marcario realizado por el a quo, este Tribunal determina que efectivamente no existe similitud alguna entre los signos inscrito “**GONAL-F**” y el solicitado “**BONACEF**”, que pueda provocar confusión entre los consumidores. Cabe agregar que al estar en el signo inscrito a favor de la empresa Ares



Trading, S.A. la letra “F” separada del resto del término por un guión, sea “GONAL-F”, en el idioma español, sea en nuestro medio, su pronunciación correcta es “gonal efe” y no “gonalef”, como afirma el apelante, lo que imprime una diferenciación considerable en el aspecto fonético, que amplía la distintividad entre ambos signos marcarios.

Por otra parte, en relación con la afirmación del apelante en el sentido de que la marca registrada por su representada es famosa y notoriamente conocida, este Tribunal en diversas resoluciones, dentro de ellas los Votos No. 023-2008 y No. 246-2008 de las 09:00 horas del 28 de enero y de las 11:45 horas del 5 de junio, ambos de 2008, ha reiterado:

“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar.

Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...”

Y siendo que en el presente asunto, se alega la notoriedad de la marca “GONAL-F”, de la empresa **ARES TRADING S.A.**, como fundamento de su oposición y posterior recurso de apelación; no obstante, no se aporta prueba alguna que demuestre su dicho, no puede este Tribunal, tal y como lo razonó el Registro de la Propiedad Industrial, considerar que dicha



marca haya adquirido la condición de marca famosa y notoriamente conocida y que por ende deba recibir una protección especial, pues ante la falta de elementos probatorios resulta insuficiente el señalamiento de esa supuesta notoriedad que hace el oponente.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo a los signos objeto de la presente resolución, conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión en el público consumidor.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas que anteceden, debe este Tribunal declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en representación de la empresa **Ares Trading, S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y cinco minutos, veintiocho segundos del doce de diciembre de dos mil ocho, la cual debe confirmarse.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en representación de



la empresa **Ares Trading, S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y cinco minutos, veintiocho segundos del doce de diciembre de dos mil ocho, la cual se confirma. 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.-
NOTIFÍQUESE.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Oposición a la Inscripción de la marca

- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38