



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0120-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO: “BON O BOM SUPREME”

ARCOR, S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL (ARCOR S.A.I.C.), apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-10415

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0421-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las once horas con veintiséis minutos del once de setiembre de dos mil
veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la
abogada María Vargas Uribe, cédula de identidad 1-0785-0618,
vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la
empresa **ARCOR, S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL (ARCOR S.A.I.C.)**,
sociedad organizada y existente bajo las leyes de Argentina, con
domicilio actual en Avenida Fulvio Pagani 487, Arroyito, Provincia de
Córdoba, República de Argentina, en contra de la resolución final
dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:33:40
horas del 21 de febrero de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 8 de octubre de 2024, la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa **ARCOR, S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL (ARCOR S.A.I.C.)**, presentó solicitud de inscripción del signo **BON O BON SUPREME**, como marca de fábrica y comercio en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: chocolates; alfajores, galletas, obleas.

Mediante resolución final dictada a las 07:33:40 horas del 21 de febrero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción de la marca solicitada **BON O BON SUPREME**, en clase 30 internacional, pedida por la empresa, **ARCOR, S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL (ARCOR S.A.I.C.)**, por derechos de terceros, al presentar similitud gráfica y fonética con las marcas



inscritas **BON BON BUM** y **BON BON BUM**; y la relación existente entre los productos, lo cual podría provocar en los consumidores riesgo de confusión o asociación empresarial, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada María Vargas Uribe, representante de la empresa solicitante planteó recurso de apelación y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. Su representada está en desacuerdo con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual porque ha valorado de forma equivocada las pruebas que se aportaron al expediente, mediante el cual el



representante legal de COLOMBINA, S.A., ha expresado su voluntad de que no tiene problema alguno en que la marca “BON O BON SUPREME” se inscriba a favor de su representada para los productos que se señalaron en el escrito inicial y que estas han coexistido.

2. La resolución apelada comete el error de citar un voto del Tribunal Registral Administrativo que no tiene los mismos presupuestos de hecho que los que se conocen bajo este expediente.

El voto citado por el Asesor es el 181-2011 de las 11 horas 40 minutos del 12 de agosto del 2011, omite indicar que las marcas en disputa en ese expediente se denominaban “CONFORTIS”, y ambas para proteger productos de la clase 5 internacional, y en las presentes diligencias la marca solicitada como las inscritas se encuentran en clase 30. Dicho voto no debe ser valorado para el presente caso.

3. Presentan certificación notarial de los productos tanto de su representada, como los de Colombina, S.A., con sus marcas “BON O BON” y “BON BON BUM”, los cuales se venden en los supermercados nacionales.

Cita el voto 178-2011 de las 11 horas 25 minutos del 12 de agosto de 2011, que son diligencias de oposición de Productora La Florida S.A. contra STOKELY-VAN CAMP INC, solicitud de la marca “RED STORM”, contra las marcas inscritas “RED FOX”, “IMPERIAL RED”, entre otras. Criterio que consideran debería aplicarse entre “BON O BON SUPREME” y “BON BON BUM”, ya que son distinguibles una de la otra.



Solicita se revoque la resolución recurrida y por tanto se ordene la continuación del trámite de inscripción de la marca “BON O BON SUPREME” en clase 30.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos con tal carácter y relevantes para la resolución del presente caso que, en el Registro de Propiedad Intelectual, se encuentran inscritos a nombre de la empresa COLOMBINA, S.A., las siguientes marcas:

1. Marca fábrica y comercio **BON BON BUM**, registro 85922, clase 30 internacional, protege y distingue, 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. Inscrita el 14 de febrero de 1994, vigente hasta el 14 de febrero de 2034. (folio 8 a 9 del legajo de apelación).



2. Marca de fábrica y comercio , registro 220067, clase 30 internacional, protege y distingue, productos de confitería, especialmente chupetas con o sin relleno de chicle. Inscrita el 9 de agosto de 2012, vigente hasta el 9 de agosto de 2032. (folio 6 a 7 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos con este carácter de relevancia para la presente resolución.



CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. En el presente asunto, se advierte, que mediante auto dictado a las 09:25:58 horas del 15 de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual, señaló como objeción de fondo a la marca solicitada, que en el Registro se encuentran



inscritos los signos , registro 220067, en **clase 30**, protege, productos de confitería, especialmente chupetas con o sin relleno de chicle, y **BON BON BUM**, registro 85922, en **clase 30** internacional, y protege, 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. La autoridad registral en la resolución final dictada a las 07:33:40 horas del 21 de febrero de 2025, en el considerando tercero denominado “HECHOS PROBADOS” tuvo por confirmado los signos citados; no obstante, en el considerando quinto aparte II denominado “SOBRE EL COTEJO ENTRE LA MARCA REGISTRADA Y EL SIGNO SOLICITADO” , cotejó la marca propuesta **BON BON SUPREME**, únicamente con la marca



inscrita , registro 220067, en clase 30 internacional, siendo, que por error indicó los productos: 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, listado de productos que corresponden a la marca denominativa **BON**

BON BUM, registro 85922, no así al signo , registro





220067; situación que, en criterio de este Tribunal, no origina indefensión a la solicitante, dado que el examen de fondo realizado por el Registro y en el contenido de la resolución final, se evidencia que el cotejo se realizó con el signo **BON BON BUM**, propiedad de la empresa COLOMBINA, S.A., en clase 30 internacional, por lo que el análisis se realiza de forma correcta, pese a la confusión con el signo denominativo (que es idéntico al mixto, solo que con las letras y las disposiciones de colores) y los productos que protege, que igualmente están contenidos en la clase 30. En el presente caso, el cotejo se realizará entre las marcas **BON O BON SUPREME** y el signo **BON BON BUM**, registros 220067 y 85922.

Por lo demás, analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. De conformidad con la Ley de marcas y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en



consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a esos incisos de la siguiente forma:

a) Si el signo es 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 u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

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.

[...]

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos; a estos efectos, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse



con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica; se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro; quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa y deberá enfatizar las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con las inscritas a partir del contexto gráfico, fonético e ideológico, así como del contenido o análisis de los productos que estas protegen.

Las marcas por cotejar son:

Marca solicitada

BON O BON SUPREME

Clase 30, protege y distingue, chocolates, alfajores, galletas, obleas.

Marcas registradas



registro 220067

Clase 30, protege y distingue, productos de confitería, especialmente chupetas con o sin relleno de chicle.

BON BON BUM

registro 85922

Clase 30, protege y distingue,



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

Del análisis unitario de los signos se observa que la marca solicitada **BON O BON SUPREME**, es denominativa, se conforma de la palabra **BON**, la vocal **O** y las palabras **BON** y **SUPREME**, escritas en letra mayúscula de color negro, en una tipografía sencilla. La marca



inscrita , registro 220067, es mixta, se compone de tres palabras **BON BON BUM**, escritas en letra mayúscula de color rojo, amarillo y verde, en una tipografía sencilla, y **BON BON BUM**, registro 85922, es denominativa, se constituye de tres locuciones, escritas en letra mayúscula de color negro, en una tipografía sencilla.

De la descripción anterior, se puede observar que, desde el campo gráfico o visual, se percibe una evidente similitud gramatical entre el signo propuesto **BON O BON SUPREME**, y los signos registrados **BON BON BUM** (diseño) y **BON BON BUM**, ya que la única diferencia que se denota es respecto a la vocal “O” y la palabra “**SUPREME**”, que para los consumidores no constituye una diferencia significativa con las marcas registradas, de modo tal, que los elementos que



acompañan a la marca pedida, no le dan la distintividad necesaria, resultando mayores las semejanzas que las diferencias, por lo que el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión o asociación empresarial, al momento de llevar a cabo el acto de consumo.

Esa analogía en las palabras **BON BON** de los signos en conflicto, ocasiona que, desde el punto de vista fonético o auditivo, no lleven una especial diferencia en la acentuación y sonoridad al oído del consumidor, lo que aumenta el riesgo de confusión o asociación empresarial, en el que pueda incurrir.

Dentro del contexto ideológico o conceptual, la palabra **BON BON BUM**, según el Diccionario de americanismos, Asociación de Academias de la Lengua Española, significa: “**bon bon bum**. (De Bon Bum®). l. l. m. Co. Golosina de forma redonda con un palo en el centro que sirve de mango para chuparla.” (Recuperado de: <https://www.asale.org/damer/bon%20bon%20bum>). Por su parte, la palabra **BON O BON SUPREME**, según el traductor de Google en línea, ubicado en el enlace <https://translate.google.com/?hl=es&sl=aa&tl=es&text=bon%20o%20bon%20supreme%0A&op=translate>, “**bon o bon supreme**”, significa “bueno o bueno supremo”; por lo que no se presenta similitud en este aspecto.

Realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas gráficas y fonéticas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis de los productos que protegen desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del reglamento citado dispone “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.”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como también hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

Ahora bien, la determinación de la similitud entre los productos es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

Por consiguiente, de los listados de productos se observa que el signo solicitado **BON O BON SUPREME**, pretende proteger y distinguir en **clase 30** internacional, chocolates, alfajores, galletas, obleas, y las



marcas inscritas , registro 220067, en **clase 30** internacional, protege y distingue, productos de confitería, especialmente chupetas con o sin relleno de chicle y **BON BON BUM**, registro 85922, en **clase 30** internacional, protege y distingue, entre otros, pastelería y confitería, los cuales son de igual naturaleza, a saber “productos alimenticios” y en especial productos de confitería,



lo que hace que pertenezcan a un mismo sector, utilicen los mismos canales de distribución y comercialización, por lo cual dadas las semejanzas que presentan las marcas, el consumidor podría asociarlas a un mismo origen empresarial, haciendo incurrir al consumidor en riesgo de confusión o asociación empresarial, y esto es lo que persigue evitar el ordenamiento jurídico.

Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, este Tribunal considera, al igual que el Registro de origen; que las marcas presentan similitud y los productos son de una misma naturaleza, y por estas razones debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión o de asociación empresarial, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

En cuanto al agravio que expone la representación de la empresa apelante, sobre que su representada está en desacuerdo con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual porque ha valorado de forma equivocada las pruebas que se aportaron al expediente, mediante el cual el representante legal de COLOMBINA, S.A., ha expresado su voluntad de que no tiene problema alguno en que la marca “BON O BON SUPREME” se inscriba a favor de su representada; en lo referente a este agravio, es importante señalar a la recurrente, que la carta de consentimiento mediante la cual la empresa COLOMBINA, S.A., expresa su voluntad, respecto a que no tiene problema alguno en que se inscriba la marca BON O BON SUPREME, no es de recibo, dado que esta instancia en los votos 410-2009, 975-2009, 1174-2009 y 043-2010, entre otros, ha venido reiterando la idea que las denominadas cartas de consentimiento no



tienen asidero legal en el sistema marcario costarricense, y los asuntos que entre empresas se susciten por el tema de uso de los signos distintivos debe ser consensuado entre las partes a través de la mecánica de las licencias, según el artículo 35 de la Ley de marcas, u otras formas contractuales atinentes, sin que ellas tengan la virtud de influir positiva o negativamente sobre el registro de un signo, ya que el acto de registro es indisponible entre partes y es más bien un acto de imperio que ejerce la Administración de acuerdo al marco legal que lo rige.

Así las cosas, el hecho que la empresa COLOMBINA, S.A., manifieste mediante una carta de consentimiento que la marca que se pretende inscribir no le causa ningún perjuicio, ello no significa, que el problema con el consumidor esté resuelto, que es al final el tema que más preocupa a esta instancia, y el motivo por el cual se ha insistido en que este tipo de cartas de consentimiento no eliminan el riesgo de confusión en el consumidor; por lo que este agravio debe ser rechazado.

Consecuencia de lo indicado, aunque el solicitante de la marca a inscribir presente una carta de consentimiento, esta instancia en su condición de contralor de legalidad no puede pasar por alto la normativa que regula la materia relacionada con el derecho marcario y, por otra parte, debe proteger a los consumidores, cuyo interés está por encima de la de los titulares de las marcas.

De lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con relación a los acuerdos privados, ha dicho lo siguiente:

[...] No obstante, estos acuerdos entre partes, la autoridad



nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.

En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular. [...]

(Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial No. 50-IP-2011 de 31 de octubre de 2001, p. 9)

Respecto al agravio que formula la representación de la empresa apelante, acerca de que la resolución apelada comete el error de citar un voto del Tribunal Registral Administrativo que no tiene los mismos presupuestos de hecho que los que se conocen bajo este expediente; sobre este agravio, resulta de interés recordar a la recurrente que el Registro de la Propiedad Intelectual, lo que pretendió explicar en la resolución impugnada, al citar el voto 181-2011, fue lo concerniente al tema relacionado con carta de consentimiento, ya que en el considerando sexto del voto en cuestión denominado “EN CUANTO A LA CARTA DE CONSENTIMIENTO, se hace alusión a la figura legal en cuestión, la que no es de recibo por las razones ya indicadas líneas arriba.

Referente al voto 178-2011 de las 11 horas 25 minutos del 12 de agosto de 2011, que son diligencias de oposición de Productora La Florida S.A. contra STOKELY-VAN CAMP INC, cabe mencionar, que este tipo de casos sirven a manera de ejemplo, sin embargo, insiste esta instancia en que cada caso tiene sus particularidades, y en el presente expediente, el análisis se ha realizado atendiendo a las



especificaciones de los signos en conflicto, tal y como se desarrolló a lo largo de la presente resolución.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestos, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa ARCOR, S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL (ARCOR S.A.I.C.), en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:33:40 horas del 21 de febrero de 2025, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa **ARCOR, S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL (ARCOR S.A.I.C.)**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:33:40 horas del 21 de febrero de 2025, la que en este acto **se confirma**. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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.**



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.3