
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0584-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio (BONLAC FRESALAC) (29)

GLORIA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-9790)

Marcas y otros Signos

VOTO 0115-2019

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

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mark Beckford Douglas, mayor de edad, abogado, casado una vez, con cédula de identidad 1-857-192, vecino de San José, apoderado especial de la sociedad GLORIA S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Perú, domiciliada en Avenida Republica de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 07:03:46 horas del 4 de setiembre del 2018.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. La licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, abogada, casada una vez, con cédula de identidad 1-933-536, vecina de San José, apoderada especial de la SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA S.A., domiciliada en Corregimiento de José Domingo Espinar, Vía Domingo Díaz, edificio Bonlac, Distrito de San Miguelito, ciudad de Panamá, Republica

de Panamá, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio **BONLAC FRESALAC**, para proteger y distinguir en clase 29 de la nomenclatura Internacional de Niza: *“Lácteos, yogurt, helados, bebidas lácteas y ponche todos a base de fresa o con sabor a fresa”*.

El Edicto correspondiente a la solicitud relacionada fue publicado en las Gacetas 11, 12 y 13 correspondientes a los días 22, 23 y 24 de enero del 2018, y dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de noviembre del 2017, el representante de la sociedad GLORIA S.A., plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca relacionada, con base en la marca de su propiedad **“BONLÉ”**.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 07:03:46 horas del 4 de setiembre del 2018, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de GLORIA S.A., contra solicitud de inscripción de la marca “BONLAC FRESALAC”, presentada por... SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA S.A., la cual en este acto se acoge.”***


Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:42:11 horas del 25 de enero del 2018, el licenciado Mark Beckford Douglas, apoderado especial de la sociedad GLORIA S.A., presentó recurso de apelación, en contra de la resolución relacionada, y en la audiencia de quince días que otorga este Tribunal expreso como parte de sus agravios lo siguiente: Que existe gran similitud entre las marcas Bonlac Fresalac y Bonle, con gran riesgo de asociación y vinculo empresarial, y dada la similitud existente en cuanto a productos se provocaría una confusión directa por parte del consumidor. Que existe una gran similitud ideológica al comparar ambos signos, al igual que la similitud en lo referente a lo que son productos lácteos y yogurt, que si bien tienen la especialidad de fresa, esto no se convierte en un criterio diferenciador frente al público

consumidor. Por último al realizar un análisis comparativo entre Bonlac Fresalac y Bonle, se distinguen por dos letras, además de una clara y evidente similitud fonética como ideológica, por lo que solicita se declare con lugar la apelación y se rechace la inscripción de Bonlac Fresalac por derechos de terceros, por incurrir en las causales del artículo 8 a y b de la Ley de Marcas.


SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica

y comercio , registro 261000, cuyo titular es GLORIA S.A, vigente al 6 de abril del 2027, en clase 29 internacional, para proteger y distinguir “*carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles*” (folio 123 expediente principal).

- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica

y comercio , registro 261145, cuyo titular es GLORIA S.A, vigente al 18 de abril del 2027, en clase 29 internacional, para proteger y distinguir “*carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas*

y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jalea, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles” (folio 125 expediente principal).

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como: *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”*

Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

Con respecto a las similitudes entre signos marcarios señala el artículo 8 de la Ley de Marcas: *“Marcas Inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, 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.”*

Para determinar la similitud entre los signos debe realizarse el cotejo marcario, entendido, como la comparación de los signos en los planos gráfico, fonético e ideológico y los productos o

servicios que estos distinguen en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.

Conforme a lo anterior, el Tribunal Registral Administrativo, ha dictaminado que “... el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras...” así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no;” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* que se deriva del idéntico o parecido *contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.*



Para la comparación de los signos **BONLAC FRESALAC** contra **BONLE** y **BONLE**, y así determinar si el registro del signo impugnado violaría derechos de terceros, se deben aplicar algunas reglas importantes, extraídas del artículo 24 del reglamento a ley de marcas:

- 1- 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.
- 2- En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- 3- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las

primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

- 4- 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.

Es así que, que se muestra la marca propuesta y las marcas inscritas del caso en cuestión:

| | | | |
|--|---|--|---|
| Signo | BONLAC FRESALAC |  |  |
| Registro | <i>Solicitado</i> | <i>Inscrita 261000</i> | <i>Inscrita 261145</i> |
| Marca | <i>fábrica y comercio</i> | <i>fábrica y comercio</i> | <i>fábrica y comercio</i> |
| Protección y Distinción | <i>Lácteos, yogurt, y bebidas lácteas todas a base de fresa o con sabor a fresa</i> | <i>carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles</i> | <i>carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jalea, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles</i> |
| Clase | 29 | 29 | 29 |
| Titular | SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA, S.A. | GLORIA S.A | GLORIA S.A |

Ahora bien, este Tribunal comparte el cotejo en general realizado por el Registro de la Propiedad Industrial respecto a los signos contrapuestos, pues evidentemente entre ellos y conforme al cuadro anterior, no existen similitudes de orden gráfica, fonética e ideológica, pues los signos analizados en conjunto, difieren sustancialmente como para llegar a asociar la marca solicitada con las inscritas; la percepción visual de BONLAC FRESALAC difiere de BONLÉ,

primeramente porque esta última es una única palabra, con una evidente terminación “AC” de BONLAC, y la palabra FRESALAC que el consumidor determinará al tenerlos a mano y observarlos; además de que su diseño y grafico tienen una fuerte diferencia

BONLÉ - BONLE / BONLE
BONLAC FRESALAC

De igual manera la percepción auditiva de la parte denominativa de los signos difiere, la vocalización de las marcas resulta muy distinta, el conjunto marcario solicitado se escucha de forma disímil al registrado, la vocalización de la marca solicitada BONLAC FRESALAC elimina cualquier posibilidad de confusión fonética con los signos registrados BONLÉ, pues las terminaciones de cada marca suenan y se vocalizan de forma muy distinta.

Ideológicamente, el contenido de la marca solicitada evoca la idea de fresa (FRESALAC) en cambio la palabra BONLÉ es un término de fantasía que no despierta la idea del objeto o del producto mismo, carece de significado, lo que imposibilita la confusión ideológica.

Según el planteamiento de conjunto de los signos enfrascados, se determina una sólida diferencia entre estos, donde la impresión unitario los hace identificables e individualizables dentro del mercado, y la percepción sensorial va a ser distinta por el consumidor, donde no se verá afectado si ambos se encuentren dentro del tráfico mercantil; por ello, se omite el análisis de los productos que prácticamente son los mismos; razón por la que este Tribunal, concluye que la marca solicitada BONLAC FRESALAC presenta una carga diferencial que le otorga distintividad, y no resulta similar a las inscritas en el plano gráfico, fonético e ideológico.

Dadas las anteriores consideraciones, este Tribunal determina que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Mark Beckford Douglas, apoderado

especial de GLORIA S.A., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 07:03:46 horas del 4 de setiembre del 2018, la cual se confirma en todos sus extremos.

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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo 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 Mark Beckford Douglas, en su condición de apoderado especial de GLORIA S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 07:03:46 horas del 4 de setiembre del 2018, la que en este acto **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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** –

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM