



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0035-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “FRESQUI-BON”

PRODUCTOS ALIMENTICIOS IMPERIAL S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1137-08)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 137-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con veinte minutos del ocho de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-0626-0794, vecina de Santa Ana, San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS IMPERIAL, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en Calzada Aguilar Batres 35-08, Zona 11, Guatemala, con establecimiento comercial/fabril y de servicios en dicha dirección, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta y tres minutos y once segundos del cuatro de noviembre del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de febrero del dos mil ocho, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición y calidad indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FRESQUI-BON**”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no*



alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 16:34:15 horas del 9 de julio de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**BON**”, en clase 32 internacional, bajo el registro número **122351**, para proteger y distinguir: “*jugos de frutas de diversos sabores*”, propiedad de la empresa **HELADOS BON, C. POR A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con treinta y tres minutos y once segundos del cuatro de noviembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...)* **SE RESUELVE:** *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de diciembre de 2009, la Licenciada **María del Milagro Chaves Ddesanti**, en representación de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS IMPERIAL S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 9 de abril de 2010, expresó agravios.

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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**BON**”, bajo el registro número **122351**, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **HELADOS BON, C. POR A.**, inscrita el 6 de octubre de 2000, y vigente hasta el 6 de octubre de 2020, para proteger y distinguir: “*jugos de frutas de diversos sabores*”. (Ver folios 53 y 54)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechaza la marca “**FRESQUI-BON**” para la **clase 32** de la Clasificación Internacional, solicitada por la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS IMPERIAL**, pues considera que no puede otorgar la marca, dado que la misma entra en conflicto de acuerdo con la inscrita “**BON**”, propiedad de la empresa **HELADOS BON, C. POR A.**, en **clase 32** de la Clasificación Internacional, todo al tenor del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas. Al respecto consideró lo siguiente:

“VIII. (...) es criterio de esta Registro, rechazar la inscripción de la marca FRESQUI-BON dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita BON, por cuanto ambas protegen productos de la clase 32 y se debe preservar



*el interés público, proteger al consumidor promedio y al productor. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud (...), lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente, se observa que la marca propuesta transgrede el artículo **octavo, literal a)** de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)*”.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van dirigidos a señalar que la marca solicitada no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 y por ende sí es susceptible de inscripción registral, fundamenta además su alegato en el artículo 18 de dicha ley, alegando además que:

*“(...) la partícula que comparte ambas marcas NO ES EL NÚCLEO en cada uno de los distintivos, con lo cual no existe grado de confusión a ningún nivel para el consumidor. (...) Además de la legislación transcrita, cabe resaltar que existen múltiples diferencias entre los distintivos como para permitir su coexistencia pacífica, (...) La presentación gráfica es totalmente distinta, ya que la marca inscrita es meramente **un monosílabo** mientras que la marca de mi representada consiste de **dos palabras y por lo tanto es una marca compuesta**: (...) Por lo tanto, no existe modo alguno de que le consumidor pueda confundir el nombre de los dos productos, por la diferencia gráfica y fonética de los mismos, la cual radica en el hecho que no es lo mismo pronunciar **BON (/bon/ palabra monosílaba)** y **FRESQUI-BON (/freskibon/ marca compuesta)**. (...)*”



Finalmente alega que:

*“(…) El análisis anterior conduce a una única conclusión: **COEXISTENCIA REGISTRAL DE LOS SIGNOS**. La mera ponderación anterior evidencia a todas luces los múltiples elementos que diferencian ambas marcas con lo cual no se afectan los intereses de la casa Helados Bon, C. por A.*

*Consecuentemente, la marca **FRESQUI-BON** sí es susceptible de protección marcaria. (…)”*.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las



palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la



marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA INSCRITA: BON	MARCA SOLICITADA: FRESQUI-BON
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:
En clase 32 de la Nomenclatura Internacional: <i>“jugos de frutas de diversos sabores”</i> .	En la clase 32 de la Nomenclatura Internacional: <i>“cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”</i> .

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba aportada y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros



Signos Distintivos, Nº 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguen sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto la marca inscrita **“BON”**, como la solicitada **“FRESQUI-BON”**, son signos denominativos, siendo la primera simple, porque consiste en un único vocablo, y la segunda compleja, por estar conformada por dos palabras, razón por la cual en el caso de esta última debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: *“(…) Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público.”* (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación de la marca solicitada **“FRESQUI-BON”** y la inscrita **“BON”**, observa este Tribunal que el término **“BON”** se constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, además, podría suponerse, por la relación que hay



entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada, pertenecen a la misma familia que los de la marca inscrita “**BON**”; lo que hace imposible la aplicación del párrafo segundo del artículo 18 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que alega el aquí recurrente. Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**FRESQUI-BON**”, solicitado como uno meramente denominativo, con la marca inscrita a nombre de la empresa **Helados Bon, C. por A.**, se advierte entre ellas similitud gráfica y fonética, lo que da como resultado que el signo solicitado no presenta una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

Valga acotar, que permitir el registro de la marca solicitada “**FRESQUI-BON**” podría ocasionar la dilución de la marca inscrita “**BON**” al estar ésta contenida en la solicitada y proteger productos de la misma clase 32 que incluso están relacionados, tal y como lo señala el autor Jorge Otamendi al manifestar:

“(…) La dilución del poder distintivo de una marca sin duda es algo que el titular desea evitar (...). Se diluye el poder distintivo (...) Si alguna de estas marcas apareciera en el mercado distinguiendo productos de otros orígenes, el consumidor no sabrá quién es el fabricante. (...)” (Derecho de Marcas, Otamendi, Jorge, Editorial Abeledo-Perrot, 4ta ed.- Buenos Aires 2002, pág. 281).

Conforme lo anterior, obsérvese, que entre la marca “**FRESQUI-BON**” solicitada y la marca “**BON**” inscrita, es factible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, por lo que el consumidor es inducido a error o engaño, en cuanto a una misma procedencia empresarial de los productos, situación que provoca la dilución indicada, además no le da distintividad a la marca solicitada, de ahí, que este Tribunal comparte lo señalado por el Registro a quo, en la resolución recurrida venida en alzada.



En relación al aspecto gráfico y al ser denominativa simple, lógicamente el elemento distintivo de la marca inscrita es el término “**BON**”, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una identidad visual. La coexistencia de tal término conlleva también a una identidad en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone.

SEXTO. En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse con la pretendida y los amparados por la ya inscrita.

Analizado el signo solicitado “**FRESQUI-BON**” como marca de fábrica y comercio en clase 32, con la marca inscrita “**BON**” en cuanto a los productos a protegerse, se muestran similitudes entre ellos, pues los productos que protege la marca inscrita, conforme lo señalado en el considerando primero son “*jugos de frutas de diversos sabores*”, lo cual acrecienta la probabilidad de confusión en el mercado, ya que los productos que se pretenden proteger con la marca solicitada, tales como “*cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”, son idénticos, algunos similares y relacionados con los protegidos por la marca inscrita, pudiendo generarse confusión en los adquirentes del producto, toda vez que son productos adquiridos por una generalidad de uso masivo, que por tratarse de productos dentro del campo alimenticio, son comercializables a través de canales de venta comunes.

SÉTIMO. Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. Por un lado, señala el recurrente en su escrito de expresión de agravios, que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los productos que protegen son distinguibles, lo



cual por lo ya visto, no es de recibo. Precisamente, el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: “(...) *Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) e) 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;(...)*”. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, 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 de repetida cita.

Conforme a lo expuesto, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8° literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti** en su condición de Apoderada Especial de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS IMPERIAL S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta y tres minutos y once segundos del cuatro de noviembre de dos mil nueve, la cual se confirma.

OCTAVO. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti** en su condición de Apoderada Especial de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS IMPERIAL S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta y tres minutos y once segundos del cuatro de noviembre de dos mil nueve, 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33