



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0802-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de Fábrica (*BON O BON*) diseño (30)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-4715)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 444-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinticinco minutos del treinta de mayo de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor de edad, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19 Avenida 10, Casa N° 872, San José, con cédula de identidad 1-335-794, Apoderado Especial de **ARCOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (ARCOR S.A.I.C.)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las trece horas treinta y cinco minutos veintinueve segundos del veinticinco de setiembre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas nueve minutos siete segundos del treinta de mayo del dos mil trece, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “*bon o bon*”, en Clase Internacional 30 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “*Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de*



melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas treinta y cinco minutos veintinueve segundos del veinticinco de setiembre del dos mil trece, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...).”**

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las doce horas con treinta y cuatro minutos y cincuenta y nueve segundos del quince de octubre del dos mil trece, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en la representación indicada, presentó recurso de Apelación, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

CUARTO. 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, la invalidez o la nulidad 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. Que el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas: - **Marca de Fábrica** denominada **BON BON BUM** bajo el número de **Registro 85922**, propiedad de



COLOMBINA S.A., inscrita el 14/02/1994 con fecha de vencimiento el 14/02/2014, en clase 30 protegiendo: 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. - *Marca de Fábrica y Comercio* denominada **BON BON BOOM** bajo el número de *Registro 140195*, propiedad de COLOMBINA S.A., inscrita el 20/08/2003 con fecha de vencimiento el 20/08/2023, en clase 30 protegiendo: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú; sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería; helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensalada); hielo. - *Marca de Fábrica y Comercio* denominada **BON BON BUM** (diseño) bajo el número de *Registro 188708*, propiedad de COLOMBINA S.A., inscrita el 03/04/2009 con fecha de vencimiento el 03/04/2019, en clase 30 protegiendo: Chupetas con o sin relleno de chicle. - *Marca de Fábrica y Comercio* denominada **BON BON BUM** (diseño) bajo el número de *Registro 188704*, propiedad de COLOMBINA S.A., inscrita el 03/04/2009 con fecha de vencimiento el 03/04/2019, en clase 30 protegiendo: Chupetas con o sin relleno de chicle. - *Marca de Fábrica y Comercio* denominada **BON BON BUM** (diseño) bajo el número de *Registro 220067*, propiedad de COLOMBINA S.A., inscrita el 09/08/2012 con fecha de vencimiento el 09/08/2022, en clase 30 protegiendo: Productos de confitería, especialmente chupetas con o sin relleno de chicle. - *Marca de Fábrica* denominada **BON BON COLOMBINA** bajo el número de *Registro 109720*, propiedad de COLOMBINA S.A., inscrita el 05/11/1998 con fecha de vencimiento el 05/11/2018, en clase 30 protegiendo: 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, polvos para esponjar, sal mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias; hielo. - *Marca de Fábrica y comercio* denominada **BON BON BUM** magnetic bajo el número de *Registro 204416*, propiedad de COLOMBINA S.A., inscrita el 15/10/2010 con fecha de vencimiento el



15/10/2020, en clase 30 protegiendo: Chupetas con o sin relleno de chicle. (Folios 14 y 15, 17 y 18, y certificaciones a folios 35 al 48).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada con fundamento en los incisos a), b) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que el signo propuesto y los inscritos existen similitudes gráficas y fonéticas, razón por lo que debe denegarse lo petitionado.

Por su parte, el representante de la recurrente, inconforme con la resolución que rechaza la inscripción de la solicitud apela sin mayores fundamentos, eso sí, en la Audiencia de Ley conferida por este Tribunal, la representación de Arcor S.A. indica que no concuerda con los razonamientos expuestos por la oficina de Marcas debido a que la marca inscrita en Costa Rica “Bon o Bon” (diseño) en clase 30 Internacional se comercializa en el país sin haber existido confusión entre el público consumidor; que los productos ofrecidos y conocidos como “Bon o Bon” y ”Bon Bon Bum”, se desarrollan pacíficamente en el Mercado Nacional, para lo cual aporta un acuerdo de coexistencia pacífica entre ARCOR S.A.I.C. y COLOMBINA S.A. incluso posterior al año 2006 y vigente hasta el año 2016, siendo que el hecho de inscribir las diligencias “Bon o Bon” no causarían ningún perjuicio mucho menos a los consumidores, argumentado todo lo anterior con textos legales y jurisprudencia.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal sostiene que para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se produce 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 los signos, impide o puede impedir, que el consumidor distinga 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, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria, y concretamente los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, 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 y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en



cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Esto es, que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito o en trámite de registro, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, o diferentes pero susceptibles de ser asociados, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios protegidos con este.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que no puedan ser relacionados.

Considerando principalmente la tesitura del cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:



“(...) 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 registrada, 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”. (lo subrayado no es del texto original).*
- 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.*

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que señalo lo siguiente en lo que interesa:

“(...) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se*



presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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:(...)” (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

Efectivamente la marca “**BON O BON**”, como marca propuesta tiene similitud casi idéntica con las marcas de fábrica, comercio y diseño inscritas sean “**BON BON BUM, BON BON BOOM, BON BON COLOMBINA**” y supra indicadas. El elemento denominativo “**BON O BON**” está contenida y es parcialmente idéntica, tanto a nivel gráfico como fonético con la marca inscrita a nombre de COLOMBINA S.A., ello aunado a que los productos protegidos por ambas marcas son idénticos o susceptibles de ser relacionados, sean **CONFITURAS**, esto a todas luces provocaría que el consumidor medio, al momento de ejercer su derecho de consumo haga esa asociación, de lo que puede resultar que no los distinga y los vincule como provenientes del mismo origen empresarial. Razones por las que se concluye que no es posible la coexistencia registral de las marcas



contrapuestas.

SIGNO SOLICITADO



Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

SIGNO INSCRITO



BON BON BUM
BON BON BOOM
BON BON COLOMBINA”

Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Conforme al cotejo anterior, se observa similitud entre los términos **BON O BON vrs. BON BON BUM – BON BON BOOM – BON BON COLOMBINA**, ya que gráficamente la única diferencia que se denota es respecto a la letra “O”, y las palabras **Bum, Boom y Colombina**, y al consumidor medio y/o terceros, no le da ninguna distintividad, resultando en el caso analizado, mayores las semejanzas que las diferencias, igual resultado se da desde el punto de vista fonético, pues la pronunciación de las palabras no llevan una especial diferencia en la acentuación, además que al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar confusión por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

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, 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, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de **ARCOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (ARCOR S.A.I.C.)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas treinta y cinco minutos veintinueve segundos del veinticinco de setiembre del dos mil trece., la cual se ***confirma***, denegando el registro de la marca “bon o bon” en Clase 30 Internacional, presentado por la recurrente. 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