



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0390-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica “BOWL”

CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2228-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0907-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las dieciséis horas veinte minutos del veinticinco de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, abogada, vecina de Alajuela, con cédula de identidad número 2-496-310, en su condición de apoderado especial de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuatro minutos con nueve segundos del trece de mayo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 11 de marzo de 2013, por la Licda. **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, Ciudad de Panamá, calle Aquilino de la Guardia, Edificio IGRA No. 8, solicitó el registro de la marca de fábrica bajo la denominación **“BOWL”**, en las clase 29, 30, 31, 32 y 33 del nomenclátor internacional de Niza, para proteger y distinguir:

En **clase 29**: *“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.”

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.”*

Clase 31: *“Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.”*

Clase 32: *“Cerveza; agua minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.”*

Clase 33: *“Bebidas alcohólicas”*

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, cuatro minutos con nueve segundos del trece de mayo de dos mil catorce, se resolvió: ***“(…) Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne, verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; de la clase 29; y verduras hortalizas y legumbres frescas en clase 31 internacional; Cerveza; agua minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, en clase 32 internacional; y Bebidas alcohólicas (excepto cerveza), en clase 33 internacional. (...).”***



TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, la representante de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, interpone para el día 21 de mayo de 2014, Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. En resolución dictada a las quince horas, veintiún minutos con veintitrés segundos del veintidós de mayo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: **“(...) *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, (...).*”**

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes registros:

- **Marca de Fábrica: BOLS (DISEÑO)**, registro número **20426**, inscrita desde el 03 de septiembre de 1958 y vigencia al 03/09/2018, propiedad de la empresa **DISTILLEERDERIJEN ERVEN LUCAS BOLS B.V.** (v.f 94, 95)



- **Marca de Fábrica: BOLS**, registro número **33961**, inscrita desde el 09 de septiembre de 1966 y vigencia al 09/09/2021, propiedad de la empresa **DISTILLEERDERIJEN ERVEN LUCAS BOLS B.V.** (v.f 96, 97)

- **Marca de Fábrica y Comercio: CANTINA BOWL**, registro número **230292**, inscrita desde el 04 de octubre de 2013 y vigencia al 04/10/2023, propiedad de la empresa **TACO BELL CORP.** (v.f 98, 99)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizados los análisis correspondientes, rechazó parcialmente la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “**BOWL**”, presentada por la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con las marcas inscritas “**BOLS (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa **DISTILLEERDERIJEN ERVEN LUCAS BOLS B.V.**, y “**CANTINA “BOWL”**” de la empresa **TACO BELL CORP.** En razón de que se comprueba del estudio integral de los signos que estos pretenden la protección de productos relacionados y vinculados dentro de la misma actividad mercantil, aunque se ubiquen en diferentes clasificaciones, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las denominaciones marcarias en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos y servicios a través de signos marcarios distintivos, por lo que con ello se trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y el artículo 24 de



su Reglamento, permitiendo el citado Registro, la inscripción para algunos productos solicitados.

Por su parte, la representante de la compañía **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, dentro de sus agravios manifestó en términos generales que el hecho de estar la palabra BOWL contenida en los registros inscritos no es razón suficiente para denegar el signo propuesto, sino el hecho de que estos no causen confusión en el consumidor. Que la marca propuesta por su representada “BOWL”, pretende la protección y comercialización de productos que serán expedidos y comercializados en supermercados, carnicerías y pulperías, a diferencia del signo inscrito CANTINA BOWL, que se encuentra inscrito específicamente para proteger alimentos preparados estilo mejicano, es decir un platillo para comercializar en los restaurantes de su titular TACO BELL, por lo que ello evidencia la inexistencia de riesgo de confusión con el signo propuesto por su representada.

Continúa manifestando, que los signos en conflicto deben ser analizados en base a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto y en el lugar del consumidor, como en el modo y la forma en que normalmente se comercializan. Que conforme al cotejo de los signos estos son diferentes entre sí, dado que la marca solicitada a nivel gráfico y fonético se escuchan y perciben de manera diferente, asimismo obsérvese que el signo propuesto BOWL en español significa tazón, mientras que las registradas CANTINA BOWL refiere al concepto tazón de cantina y BOLS significa bolos, por lo que no hay confusión ideológica en los signos contrapuestos. Por lo que en atención a las citadas consideraciones se comprueba que la marca solicitada BOWL presenta más diferencias que semejanzas con las marcas registradas, de ahí que no hay razón alguna para denegar su registro para los productos indicados, en virtud de que el signo propuesto resulta capaz de ser objeto de registro, dado que no hay razones intrínsecas o extrínsecas que lo impidan. Para los citados efectos se incorpora el Voto 071-2010 de las 9:15 del 25 de enero de 2010, Voto 0137-2008 de las 9:15 del 31 de marzo de 2008, como prueba de sus razonamientos. Por lo anterior solicita se declare con lugar el presente recurso.



CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva se 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 éstos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el Registro aplicó para el caso que ahora nos ocupa el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor o a otros comerciantes*, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se



soliciten para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Así las cosas, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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.

En este sentido, el Registrador a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten los 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.

Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. No obstante, pese al análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, este Tribunal discrepa del criterio vertido, toda vez que de la valoración realizada a la marca de fábrica y comercio solicitado “**BOWL**”, presentado por la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, y los registros inscritos bajo las denominaciones “**BOLS (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa **DISTILLEERDERIJEN ERVEN LUCAS BOLS B.V.**, y “**CANTINA “BOWL”** de la empresa **TACO BELL CORP**, si bien es cierto presentan rasgos similares o común entre ellos, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de instancia, no podríamos obviar entonces que ello impide su coexistencia registral para todas las clases solicitadas del nomenclátor internacional de Niza, a la luz de las siguientes consideraciones:



Obsérvese, a **nivel visual** que el signo solicitado “**BOWL**”, que se encuentra en idioma inglés y traducido al español significa “*tazón, cuenco, bol, taza, entre otros*”, del cual el recurrente expresamente señala que el significado de su propuesta refiere a **tazón** (v.f 01).

Por otra parte, tenemos el signo inscrito “**BOLS (DISEÑO)**”, que se encuentra en idioma francés y traducido al español nos refiere al concepto de “**cuencos**” por lo que a diferencia de lo que estima el recurrente, ambos denominativos infieren al mismo concepto. Aunado a ello, tampoco podríamos obviar el hecho que entre ambas denominaciones **BOWL** y **BOLS** al ser cotejados, se observa que a **nivel gráfico** que su distintividad radica en la letra **W** del signo propuesto y el elemento **S** que compone al signo inscrito, como elementos distintivos y que pese a su ubicación, ello no le proporciona la carga diferencial suficiente para obtener protección registral.

Respecto, del denominativo inscrito “**CANTINA BOWL**” y el signo propuesto “**BOWL**” tal y como se desprenden del cotejo realizado, obsérvese que si bien el signo inscrito contiene el elemento **CANTINA** a diferencia del propuesto, no podríamos obviar que su semejanza se identifica con la desinencia **BOWL**, por lo que ello implica que el consumidor pueda relacionar ambos signos con la actividad comercial que ejerce la titular del signo inscrito.

Aunado a ello, cabe destacar que en este caso particular indistintamente del significado que contengan los signos su percepción visual es casi idéntica, por lo que ello evidencia que el consumidor se pueda encontrar en una eventual situación de riesgo de confusión respecto de los productos que comercializa una u otra empresa, no siendo posible bajo tal circunstancia, su coexistencia registral.

Por otra parte, a **nivel fonético**, tal y como se desprende del análisis gráfico entre los signos cotejados “**BOWL**” y “**BOLS**” estos pese a las diferencias contenidas, sea la letra **W** del signo propuesto y el elemento **S** del inscrito, no les proporciona una carga diferencial suficiente que permita escucharlos de manera diferente, en virtud de que al pronunciarlos, sea



su pronunciación correcta o no los signos cotejados se perciben de manera similar, por lo que ello evidencia una vez más, que el signo propuesto no contienen la actitud distintiva necesaria para coexistir registralmente

Dentro de su connotación **ideológica** es importante señalar que los signos cotejados “**BOWL**” (**tazón**) del solicitado, respecto de los registros inscritos, sea, “**CANTINA BOWL**” (**tazón de cantina**) y “**BOLS**” (**cuencos/tazón**), si bien estos contienen actitud distintiva respecto de los productos que se protegen, dado que no existe relación alguna con lo que se desea proteger. Sin embargo, las denominaciones si se relacionan entre sí, lo cual conlleva a que los productos que se desean proteger sean relacionados.

En este sentido, si bien el Registro de la Propiedad Industrial determinó la coexistencia del signo propuesto “**BOWL**” para proteger y distinguir; en **clase 29**: “Frutas, jaleas, confituras, compotas, huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”, en **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.”, para **clase 31**: “Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.”.

No obstante, este Tribunal estima que ante la similitud contenida en los signos cotejados no es procedente la coexistencia registral del signo propuesto “**BOWL**”, dado que el consumidor podría relacionar los productos que se pretenden comercializar, con la actividad comercial que ejercen los signos inscritos, en virtud de que podrían considerar que pertenecen al mismo origen empresarial inscrito, pero bajo una nueva gama de productos, lo cual evidentemente lesionaría los derechos e interés consolidados de sus titulares, Razón por la cual los extremos señalados en este sentido no son acogidos y consecuencia procede su denegatoria.



En cuanto a la jurisprudencia señalada y emitida por el Tribunal Registral Administrativo, mediante el Voto 071-2010 de las 9:15 del 25 de enero de 2010, así como el Voto 0137-2008 de las 9:15 del 31 de marzo de 2008, que han sido incorporados como sustento para el presente análisis, debemos indicar que los mismo no puede ser utilizado como parámetro para determinar la inscripción o no de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, dado que cada una de las denominación presentadas conllevan un análisis individual y pormenorizado con respecto a su propia naturaleza. Por lo anterior, se rechaza sus manifestaciones en este sentido.

Dadas las anteriores consideraciones, este Tribunal concluye que el signo propuesto trasgrede la normativa marcaria, siendo procedente denegar dicha solicitud, por lo que en atención a ello se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, apoderado especial de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuatro minutos con nueve segundos del trece de mayo de dos mil catorce, la que en este acto se revoca parcialmente para que el Registro de instancia, proceda con el rechazo total de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **BOWL**”, para las **clase 29, 30, 31, 32 y 33** del nomenclátor internacional de Niza, dado que se trasgrede el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos distintivos.

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, Ley No. 8039 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, en cuanto al objeto de apelación.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licda **Sara Sáenz Umaña**, apoderado especial de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuatro minutos con nueve segundos del trece de mayo de dos mil catorce, la que en este acto se revoca parcialmente para que el Registro de instancia, proceda con el rechazo total de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **BOWL**”, para las **clase 29, 30, 31, 32 y 33** del nomenclátor internacional de Niza. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora