

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0977-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo SUPER BUMPY (diseño)

Borgynet International Holdings Corporation, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9068-2010)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0941-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veinte minutos del diecinueve de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa Borgynet International Holdings Corporation, organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y siete minutos, nueve segundos del seis de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cinco de octubre de dos mil diez, la Licenciada Villanea Villegas, representando a la empresa Borgynet International Holdings Corporation, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir confitería.

SEGUNDO. Que en fecha dieciséis de mayo de dos mil once, el Licenciado Francisco Guzmán Ortiz, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos treinta y cuatro-quinientos noventa y cinco, representando a la empresa Colombina S.A., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de Colombia, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución final de las diez horas, cuarenta y siete minutos, nueve segundos del seis de setiembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición y denegar el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha diecinueve de setiembre de dos mil once, la representación de la empresa Borgynet International Holdings Corporation planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. Que 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 o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo

legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, este Tribunal tiene por probado el registro de las siguientes marcas, todas a nombre de la empresa Colombina S.A.:

- 1- De fábrica **BOMBABUM COLOMBINA**, vigente hasta el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, en clase 30 para distinguir 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 (folios 79 a 81).
- 2- De fábrica **BON BON BUM**, vigente hasta el catorce de febrero de dos mil catorce, en clase 30 para distinguir 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 (folios 82 a 83).



- 3- De fábrica y comercio , vigente hasta el tres de abril de dos mil diecinueve, en clase 30 para distinguir chupetas con y sin relleno de chicle (folios 84 a 85).



- 4- De fábrica y comercio  , vigente hasta el tres de abril de dos mil diecinueve, en clase 30 para distinguir chupetas con o sin relleno de chicle (folios 86 a 87).



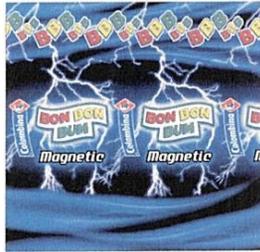
- 5- De fábrica y comercio  , vigente hasta el catorce de setiembre de dos mil diecinueve, en clase 30 para distinguir paletas (chupetas) con relleno de chicle (folios 88 a 89).

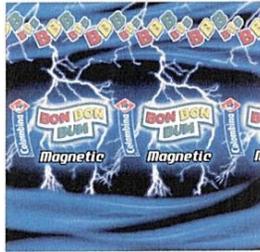


- 6- De fábrica y comercio  , vigente hasta el catorce de setiembre de dos mil diecinueve, en clase 30 para distinguir paletas con o sin relleno de chicle (folios 90 a 91).



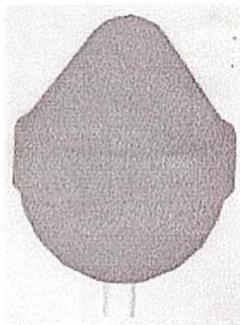
- 7- De fábrica y comercio  , vigente hasta el quince de octubre de dos mil veinte, en clase 30 para distinguir chupetas con o sin relleno de chicle (folios 92 a 93).

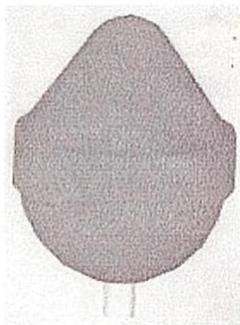


8- De fábrica y comercio , vigente hasta el quince de octubre de dos mil veinte, en clase 30 para distinguir chupetas con o sin relleno de chicle (folios 94 a 95).



9- De fábrica y comercio , vigente hasta el quince de octubre de dos mil veinte, en clase 30 para distinguir chupetas con o sin relleno de chicle (folios 96 a 97).



10- De fábrica , vigente hasta el cuatro de mayo de dos mil quince, en clase 30 para distinguir chupetas con chicle, chupetas con agregados, bomobones, confites y dulces en forma de chupeta (folios 98 a 99).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la similitud gráfica y fonética entre los signos inscritos y el solicitado y la identidad en los

productos, deniega el registro pedido. Por su parte, la recurrente alega que la empresa que representa es muy importante en su sector a nivel suramericano, que ha registrado varias marcas en Costa Rica, que tienen un volumen de ventas muy alto en el país, que el diseño pretendido para registro difiere de las marcas inscritas, que el elemento SUPER contenido en las marcas de su mandante crea una familia de marcas, y que la palabra BUM es de orden genérico y por ende inapropiable.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. De los agravios expuestos, el hecho de que la empresa apelante sea muy importante en su sector de comercialización, el que tenga altos volúmenes de venta en Costa Rica o el que a su nombre se hayan otorgado otras marcas registradas no son aspectos que puedan venir a influenciar positivamente la solicitud planteada: cada petitoria ha de someterse al marco de calificación registral, compuesto por la normativa aplicable, los derechos previos de terceros oponibles y las propias características del signo propuesto, y dependerá de éste el que se pueda conferir la categoría de registrada o no. En el presente asunto, si bien se considera que el signo propuesto se conforma con los postulados que intrínsecamente se le exige para optar al registro, su colisión con un derecho previo de tercero, en el caso bajo estudio un grupo de marcas registradas venidas al expediente mediante oposición, implica que estos han de someterse a cotejo.

El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas

comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**

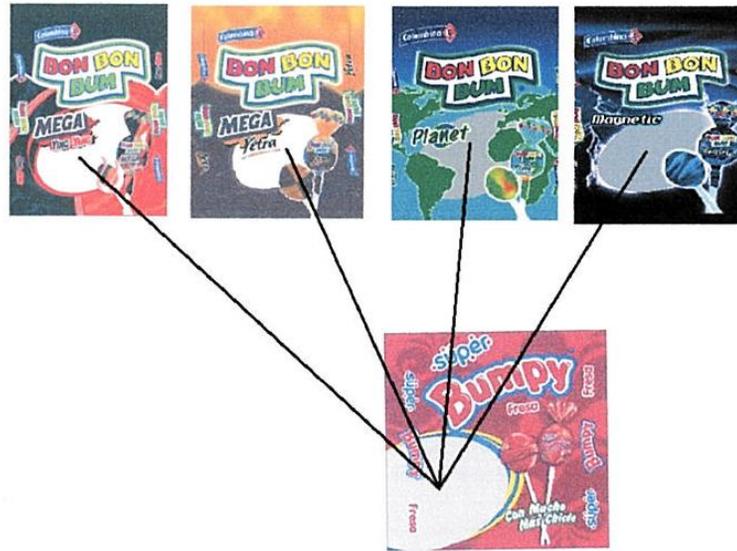
La recurrente invoca a su favor la existencia de una familia de marcas cuyo elemento central lo es la palabra SUPER, así, muestra en su escrito una serie de empaques en donde se usa como elemento común dicha palabra, sin embargo, no puede este Tribunal avalar tal posición. Una familia de marcas se crea alrededor de un elemento común, el cual es utilizado de diversas formas y combinaciones pero transmitiendo siempre al consumidor la idea de comunidad en el origen empresarial, nuestra jurisprudencia ha reconocido como elemento central de familias de marcas, entre otros, los siguientes: TOSTY (Voto N° 150-2011), POPS (Voto N° 225-2011), BLACKBERRY (Voto N° 583-2011), ALCE (Voto N° 984-2011), MASTER (Voto N° 1234-2011), M² (Voto N° 1314-2011). En todos los anteriores casos, el elemento que conjunta la familia resulta ser además el concentrador de la aptitud distintiva, y precisamente por ello es que se le puede reconocer a un grupo de marcas el hecho de conformar una familia, porque su elemento central es además el que aporta la mayor cantidad de poder distintivo al signo. En el caso propuesto, SUPER viene a ser tan solo un superlativo que indica una característica de superioridad, entonces a tal palabra, si bien se le reconoce la posibilidad de formar parte de la marca compleja, no se le puede asignar la naturaleza de ser un elemento que une a un grupo de marcas en forma de familia, ya que ésta ha de agruparse alrededor de un elemento suficientemente diferenciador, y en el comercio la palabra SUPER no lo es, puesto que ha devenido en genérico para indicar que un producto es en alguna forma superior respecto de su versión original.

La naturaleza de compleja que presentan tanto algunas de las marcas registradas como el signo solicitado hace imperativo un análisis de visión de conjunto, según lo establece el inciso a) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), sin olvidar, como indica Manuel Lobato, que al

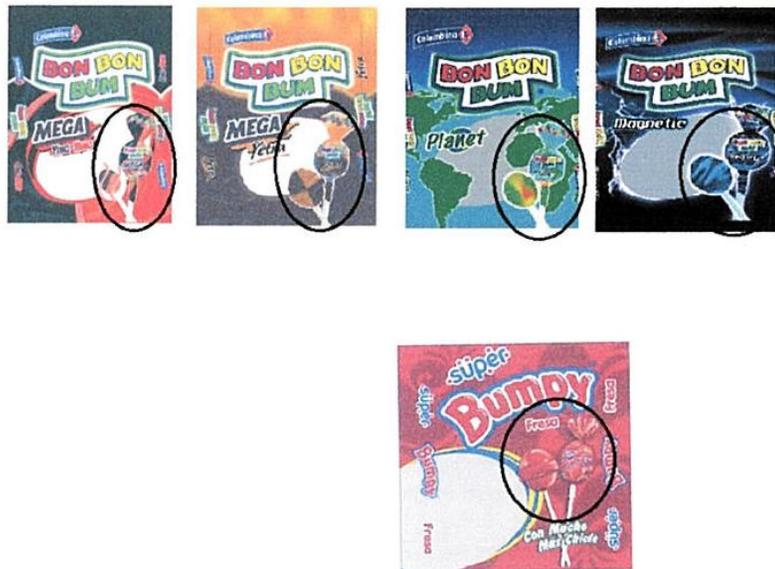
analizar marcas complejas, aparte de la visión de conjunto “...hay que tener igualmente en cuenta otros criterios como la similitud conceptual y la similitud fonética en el conflicto entre marcas concretas.” (op. cit., pág. 303). Retomando lo antes dicho sobre la conformación de las familias de marcas, tenemos que la empresa Colombina S.A. ha creado una de ellas alrededor de la frase BON BON BUM, la cual no resulta ser genérica respecto de la confitería como lo pretende hacer ver la apelante, sino que más bien resulta ser de fantasía por estar creada a partir de elementos sin un concreto significado más allá de la simple onomatopeya. El elemento BUM de dicha frase se repite al inicio del elemento concentrador de la aptitud distintiva en el signo solicitado, sea BUMPY, por lo tanto, éste crea una cercanía entre ambos signos en los niveles gráfico y fonético. Pero, además, la visión de conjunto de los signos cotejados hace innegable la similitud existente entre ellos, haciendo nuestro el análisis de semejanza planteado por la representación de Colombina S.A.:



En la anterior comparación vemos como se repite en los diseños cotejados un uso vertical de las palabras que conforman la marca en los extremos derecho e izquierdo del conjunto



Ahora lo que se nota repetido es el uso de una zona vacía ovalada.



Y en el anterior señalamiento se denota un uso similar de del dibujo de dos paletas, coincidiendo en que en todos los casos se presenta la paleta de la izquierda sin envoltorio y la de la derecha envuelta. Todo lo anterior hace llegar a la conclusión de que, en efecto, las similitudes entre los signos bajo cotejo impide el otorgamiento solicitado.

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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas representando a la empresa Borgynet International Holdings Corporation, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y siete minutos, nueve segundos del seis de setiembre de dos mil once, resolución que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo SUPER BUMPY (diseño). Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36