



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0378-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE

COMERCIO **bonboniq**

ZBC, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTES DE
ORIGEN ACUMULADOS 2022-7509, 2022-7511 y 2022-10179)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0483-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y dos minutos del ocho de diciembre del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, portadora de la cédula de identidad 1-0984-0695 en su condición de apoderada especial de la empresa **ZBC, S.A.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Colombia, domiciliada en Medellín, Colombia, calle 33 No. 42 B -Of 1101, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:48:31 horas del 7 de agosto de 2023.

Redacta la Juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 29 de agosto de 2022, el apoderado de la empresa **EQUIZ GENERATION S.A.**,



presentó solicitud de inscripción de las marcas de fábrica y comercio **bonboniq** que distinguen en clase 18: maletines, carteras, billeteras, mochilas; y en clase 25: ropa, calzado de mujer y niña, cinturones de mujer, tramitadas en los expedientes 2022-7509 y 2022-7511, respectivamente.

El 23 de diciembre de 2022, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada de la empresa ZBC S.A., se opuso a la inscripción de los signos solicitados con fundamento en el uso anterior del signo de su propiedad **bon-bonite** en clases 18 y 25, solicitud tramitada en el expediente 2022-10179.

Mediante resolución de las 14:09:56 horas del 8 de junio de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual acumuló los expedientes 2022-7509, 2022-7511 y 2022-10179, para resolverlos de forma conjunta. Asimismo, mediante resolución de las 09:48:31 horas del 7 de agosto de 2023 rechazó el uso anterior del signo oponente **bon-bonite** para las clases 18 y 25, rechazó la oposición interpuesta con fundamento en el uso anterior y rechazó la marca solicitada **bon-bonite** para las clases 18 y 25 tramitada bajo el expediente 2022-10179.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. La marca de su representada cuenta con más de 40 años comercializando de forma exitosa sus prendas de vestir para mujer, ha logrado establecerse en un mercado tan competitivo como el



colombiano y por consiguiente ha logrado tener injerencia en Costa Rica por diversos canales.

2. Se aportan facturas de las ventas hechas directamente a residentes costarricenses en Costa Rica. No considerar la vasta cantidad de facturas, aportadas debidamente legalizadas por medio de apostilla, resulta sumamente lesivo y además, atenta contra el principio de legalidad y seguridad jurídica que debe privar en esta materia. Para mejor referencia, se adjunta ante esta instancia una certificación de facturas de venta a personas residentes en Costa Rica, relacionando los productos con referencia de facturación y fotos donde se observa el uso de la marca, debidamente autenticada y apostillada.

3. La marca de su mandante cuenta con un uso previo en Costa Rica, en donde el registro de la marca opuesto puede provocar confusión entre posibles consumidores que han escuchado hablar de una marca de tanto impacto y debido a las similitudes, recaer en una asociación de marca indebida.

4. En cuanto al cotejo de los signos, existe gran cantidad de similitudes en su diseño y denominación; la letra B icónica de su mandante y que puede constar en su página web y su Instagram son idénticas, con la única diferencia del delineado blanco con el que cuenta la marca de su mandante en el centro de la letra; las demás letras de ambas marcas son efectuadas con la misma caligrafía, con la salvedad de que se le añadió a la marca solicitada una sobre extensión de las letras n y q, lo cual no afecta de ningún modo la percepción del potencial consumidor al encontrarse con la marca.



5. Existe un plagio prácticamente total y manifiesto de la marca de su representada, lo cual es una aberración marcaria y por consiguiente, se da un acto claro de competencia desleal y mala fe por parte de la empresa solicitante EQUIZ GENERATIONS S.A.

6. Es importante hacer mención del principio de territorialidad en aras de evitar malentendidos en casos como el presente en donde se ha demostrado de forma clara e irrefutable que la marca se encuentra en pleno uso en Costa Rica y que lleva más de 40 años en el mercado latinoamericano.

Solicitó que se acoja la oposición contra la marca **bonboniq**.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos que tuvo como probados el Registro de la Propiedad Intelectual en el considerando tercero de la resolución apelada.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Al igual que lo señaló el Registro de la Propiedad Intelectual, este órgano de alzada considera que la empresa apelante no logró demostrar el uso anterior en Costa Rica del signo **bon·bonite** en la forma que lo exige la legislación nacional.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Observa este Tribunal que en la parte dispositiva de la resolución recurrida y en el considerando octavo, el Registro de la Propiedad Intelectual omitió indicar que acogió las marcas **bonboniq** en clases 18 y 25, tramitadas en los expedientes 2022-7509 y 2022-7511. No obstante, esta omisión no causa indefensión puesto que el representante de la empresa



solicitante EQUIZ GENERATIONS S.A. solicitó que se confirme la resolución recurrida, porque entiende que se acogieron sus marcas.

Además, se llama la atención del Registro de origen en cuanto a que el expediente 2022-10179, en el que se tramita la marca del oponente **bon·bonite** no se encuentra completo, pues en el ejemplar digital que recibió el Tribunal no consta el auto de acumulación ni la resolución final emitida por ese Registro.

Por lo demás, analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición, en este caso particular, conforme al inciso c), según el cual, será inadmisibles:

Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.



Según el inciso citado para que no sean admisibles los signos solicitados **bonboniq** en clase 18 y 25, deben presentar semejanza gráfica, fonética e ideológica con el signo **bon·bonite** y distinguir los mismos productos u otros relacionados de manera que causen riesgo de confusión al consumidor final. Además, se debe demostrar que los productos que distingue el signo oponente **bon·bonite** han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan con anterioridad a la solicitud del signo **bonboniq**.

De lo anterior se colige que si los signos no presentan similitud capaz de ocasionar riesgo de confusión para el consumidor la prueba de uso pasa a un segundo plano y es el cotejo marcario el que determina la coexistencia registral o no de los signos contrapuestos.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas de las reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos. En este asunto, interesa cita los incisos a) y c) del artículo indicado:

Artículo 24. —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:

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.

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

Dadas las pautas por seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto, tomando en cuenta la regla del análisis en conjunto:

Signos solicitados

bonboniq

Signo oponente

bon·bonite

Clases 18 y 25

Desde el punto de vista gráfico o visual se entiende que un análisis unitario se realiza sin descomponer el conjunto de cada signo, en ese sentido, el conjunto de elementos que integran el signo prevalece sobre sus partes.

Gráficamente los signos presentan una grafía especial en sus letras que permite diferenciarlos en el mercado por el consumidor medio, la marca solicitada es una sola palabra “**bonboniq**”, mientras el signo oponente se trata de dos palabras “**bon·bonite**”, separadas por un punto; esto permite determinar más diferencias en el plano gráfico.

Desde el punto de vista fonético la terminación de la marca oponente **bon·bonite**, es la que marca la mayor diferencia de los signos, la



vocalización final del signo es totalmente diferente a la marca solicitada niq – nite.

En el análisis ideológico, la marca solicitada **bonboniq** vista en su conjunto es un signo de fantasía mientras el signo oponente transmite o evoca el concepto de bueno y bonito; por lo que no existe similitud alguna que pueda crear confusión al consumidor final.

Al presentar diferencias en el plano gráfico, fonético e ideológico no es necesario realizar un cotejo de los productos, pues ante tales diferencias no existe riesgo de confusión o asociación alguno para el consumidor.

Además, como se indicó anteriormente, al ser los signos distintos no es necesario determinar el uso anterior de la marca oponente puesto que la coexistencia registral de los signos no prevé riesgo de confusión para el consumidor. Debido a lo anterior el análisis de la prueba de uso resulta innecesario en el presente caso.

De conformidad con las anteriores consideraciones, contrario a lo dictado por el Registro, el signo solicitado no violenta el inciso c) del artículo 8 de la Ley de marcas, por lo que se debe declarar con lugar el recurso de apelación, por las razones dadas por este Tribunal, presentado por María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la empresa **ZBC, S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:48:31 horas del 7 de agosto de 2023, la que en este acto se revoca parcialmente para que también se admita la inscripción del signo **bon·bonite** y con ello la coexistencia registral con los signos **bonboniq** todos en las clases 18



y 25 y tramitados en los expedientes 2022-7509, 2022-7511 y 2022-10179.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación, por las razones dadas por este Tribunal, presentado por María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la empresa ZBC, S.A., contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:48:31 horas del 7 de agosto de 2023, la que en este acto se revoca parcialmente para que también se admita la inscripción del signo **bon-bonite** y con ello la coexistencia registral con los signos **bonboniq** todos en las clases 18 y 25. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 29/01/2024 11:41 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 02/02/2024 09:27 AM

Carlos Vargas Jiménez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 29/01/2024 11:43 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño



Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 29/01/2024 11:41 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 29/01/2024 01:01 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/CVJ/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33