



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0607-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “COLUMBIA”**

**COLOMBINA S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-3657)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 0189-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta minutos del tres de marzo de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Francisco José Guzmán Ortiz**, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-434-595, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **COLOMBINA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y dos minutos con cuarenta y tres segundos del dieciséis de julio de dos mil catorce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de abril de 2012, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-812-604, en su condición de Gestora de la empresa **ALIMENTOS HEINZ DE COSTA RICA.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**COLUMBIA**”, en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: “*Sopas, conservas, encurtidos, jaleas, leche, mayonesa y concentrados de carne.*”



**SEGUNDO.** Los edictos correspondientes fueron publicados en Las Gacetas números 141, 142 y 143 de los días 20, 23 y 24 del mes de julio de 2014. Por lo que, el Lic. **Francisco José Guzmán Ortiz**, en su condición de apoderado especial de la empresa **COLOMBINA S.A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaría.

**TERCERO.** Mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y dos minutos con cuarenta y tres segundos del dieciséis de julio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

**CUARTO.** Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de julio de 2014, el Lic. **Francisco José Guzmán Ortiz**, en representación de la empresa oponente, interpuso recurso de apelación en su contra y por haber sido admitido el mismo, conoce este Tribunal Registral.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta la Juez Díaz Díaz; y*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos los siguientes registros:

Por parte de la empresa **COLOMBINA S.A.**, se encuentran los siguientes:



- 1) **Marca de fábrica:** “**COLOMBINA (DISEÑO)**”, número **150231**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 03 de noviembre de 2024 y vigencia al 03/11/2024. (v.f 85)
- 2) **Marca de fábrica:** “**COLOMBINA**”, número **97585**, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 28 de octubre de 2016 y vigencia al 28/10/2016. (v.f 87)
- 3) **Marca de fábrica:** “**RIKOS COLOMBINA**”, número **89683**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 22 de diciembre de 1994 y vigencia al 22/12/2014. (v.f 89)
- 4) **Marca de fábrica:** “**COLOMBINA (DISEÑO)**”, número **95135**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 13 de marzo de 1996 y vigencia al 13/03/2016. (v.f 91)
- 5) **Marca de fábrica:** “**BOMBABUM COLOMBINA**”, número **111044**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 18 de diciembre de 1998 y vigencia al 18/12/2018. (v.f 93)
- 6) **Marca de fábrica:** “**FRESITAS COLOMBINA**”, número **100624**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 21 de marzo de 1997 y vigencia al 21/03/2017. (v.f 95)
- 7) **Marca de fábrica:** “**SNOW MINT COLOMBINA**”, número **100625**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 21 de marzo de 1997 y vigencia al 21/03/2017. (v.f 97)



- 8) **Marca de fábrica:** “**CHOCO BREAK COLOMBINA (DISEÑO)**”, número **103453**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 27 de agosto de 1997 y vigencia al 27/08/2017. (v.f 99)
- 9) **Marca de fábrica:** “**BON BON COLOMBINA**”, número **109720**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 05 de noviembre de 1998 y vigencia al 05/11/2018. (v.f 101)
- 10) **Marca de fábrica:** “**TOMBY COLOMBINA (DISEÑO)**”, número **113659**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 07 de mayo de 1999 y vigencia al 07/05/2019. (v.f 103)
- 11) **Marca de fábrica:** “**COLOMBINETAS CHOCO MANI COLOMBINA (DISEÑO)**”, número **145574**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 12 de marzo de 2004 y vigencia al 12/03/2024. (v.f 105)
- 12) **Marca de fábrica y comercio:** “**COLOMBINA DELIGHT**”, número **147970**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 15 de junio de 2004 y vigencia al 15/06/2024. (v.f 107)
- 13) **Marca de fábrica:** “**COLOMBINA MAX PLASTILINA**”, número **152176**, en **clase 28** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 04 de mayo de 2005 y vigencia al 04/05/2015. (v.f 109)
- 14) **Marca de fábrica:** “**SLOT COLOMBINA**”, número **149147**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 18 de agosto de 2004 y vigencia al 18/08/2024. (v.f 111)
- 15) **Marca de fábrica:** “**CHEWIT COLOMBINA**”, número **150257**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 08 de noviembre de 2004 y vigencia al 08/11/2014. (v.f 113)



- 16) **Marca de fábrica:** “**COLOMBINA FUSSIONE**”, número **168160**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 11 de junio de 2007 y vigencia al 11/06/2017. (v.f 115)
- 17) **Marca de fábrica y comercio:** “**COLOMBINA MAX FRULETTE CAMELO MASTICABLE SABOR A CLICLE (DISEÑO)**”, número **212627**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 23 de septiembre de 2011 y vigencia al 23/09/2021. (v.f 117)
- 18) **Marca de fábrica y comercio:** “**COLOMBINA MAX FRULETTE CAMELO MASTICABLE SABOR A FRESAS CON CREMA (DISEÑO)**”, número **211824**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 19 de agosto de 2011 y vigencia al 19/09/2021. (v.f 119)
- 19) **Marca de fábrica y comercio:** “**COLOMBINA TIGER POPS (DISEÑO)**”, número **208221**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 28 de marzo de 2011 y vigencia al 28/03/2021. (v.f 121)
- 20) **Marca de fábrica y comercio:** “**BBB BON BON BUM MAGNETIC COLOMBINA (DISEÑO)**”, número **204481**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 15 de octubre de 2010 y vigencia al 15/10/2020. (v.f 123)
- 21) **Marca de fábrica y comercio:** “**BON BON BUM MAGNETIC COLOMBINA (DISEÑO)**”, número **224416**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 15 de octubre de 2010 y vigencia al 15/10/2020. (v.f 125)



- 22) **Marca de fábrica y comercio**: “**BBB BON BON BUM PLANET COLOMBINA (DISEÑO)**”, número **194566**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 14 de septiembre de 2009 y vigencia al 14/09/2019. (v.f 127)
- 23) **Marca de fábrica y comercio**: “**BON BON BUM PLANET COLOMBINA (DISEÑO)**”, número **194565**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 14 de septiembre de 2009 y vigencia al 14/09/2019. (v.f 129)
- 24) **Marca de fábrica y comercio**: “**COLOMBINA CHOCOLATOSAS**”, número **190361**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 15 de mayo de 2009 y vigencia al 15/05/2019. (v.f 131)
- 25) **Marca de fábrica y comercio**: “**BON BON BUM MEGA YETRA COLOMBINA (DISEÑO)**”, número **188708**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 03 de abril de 2009 y vigencia al 03/04/2019. (v.f 133)
- 26) **Marca de fábrica y comercio**: “**BON BON BUM MEGA YING-YANG COLOMBINA (DISEÑO)**”, número **188704**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 03 de abril de 2009 y vigencia al 03/04/2019. (v.f 135)
- 27) **Marca de fábrica y comercio**: “**DULCE MIEL COLOMBINA (DISEÑO)**”, número **186604**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 13 de febrero de 2009 y vigencia al 03/02/2019. (v.f 137)
- 28) **Marca de fábrica y comercio**: “**FRUTICAS COLOMBINA (DISEÑO)**”, número **186605**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 13 de febrero de 2009 y vigencia al 03/02/2019. (v.f 139)



- 29) Marca de fábrica y comercio: “FRUTICAS COLOMBINA (DISEÑO)”**, número **186620**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 13 de febrero de 2009 y vigencia al 03/02/2019. (v.f 141)
- 30) Marca de fábrica: “MENTA CRISTAL COLOMBINA (DISEÑO)”**, número **183369**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 18 de diciembre de 2008 y vigencia al 18/12/2018. (v.f 143)
- 31) Marca de fábrica y comercio: “COLOMBINA (DISEÑO)”**, número **186620**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 13 de febrero de 2009 y vigencia al 03/02/2019. (v.f 141)

Asimismo, la empresa **ALIMENTOS HEINZ C.A.**, cuenta con los siguientes registros inscritos:

- 1) Marca de fábrica y comercio: “COLUMBIA (DISEÑO)”**, número **185576**, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 02 de febrero de 2009, con vigencia al 02/02/2019. (v.f 145)
- 2) Marca de fábrica: “COLUMBIA (DISEÑO)”**, número **185583**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrito el 02 de febrero de 2009, con vigencia al 02/02/2019. (v.f 147)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

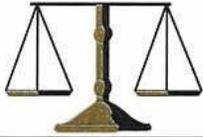
**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada determinó que la marca solicitada es susceptible de inscripción registral, razón por la cual procedió con el rechazo de la oposición planteada por la empresa **COLOMBINA S.A.**, y en su lugar acoge la solicitud de inscripción de la marca de



fábrica y comercio “**COLUMBIA**” en **clase 29** internacional, presentada por la empresa **ALIMENTOS HEINZ C.A.**

Por su parte, la empresa recurrente **COLOMBINA S.A.**, en su escrito de agravios en términos generales indicó; que la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez desde la presentación de la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio bajo la denominación “**COLUMBIA**” para la clase 29 internacional, no contaba con la debida legitimación, en virtud de que cuando inicia el procedimiento de registro lo realiza en calidad de gestora oficiosa de la empresa **ALIMENTOS HEINZ DE COSTA RICA S.A.**, y alegando un error material se apersona como apoderada de la empresa **ALIMENTOS HEINZ, CA.**, con domicilio en Venezuela, sea una compañía totalmente diferente y el Registro de la Propiedad Industrial acepta la modificación de la gestoría desvirtuando esencialmente esta figura. Ante ello, queda demostrado la inexactitud e irregularidad contenida en el procedimiento, por lo que solicita se anule en su totalidad la presente solicitud.

Agrega, que mediante resolución dictada por el Registro a las 12:44:49 del 22 de noviembre de 2012 (v.f 35), se anula todo lo actuado a partir de la emisión del edicto, sobre el cual su representada fundamentó la oposición. Señalándose en dicho pronunciamiento que no se entra a conocer la oposición presentada por su representada y se anula todo lo presentado a partir de la emisión del edicto el 23 de mayo de 2012, situación de la cual su representada no fue notificada, causando una evidente indefensión y poniendo en riesgo extremo sus intereses. En consecuencia, de lo suscitado era la anulación total de la solicitud del registro y el rechazo correspondiente. Añade, que el Registro emite un nuevo edicto (v.f 36) a nombre de **ALIMENTOS HEINZ, CA** con fecha 12 de noviembre de 2012 y se publica en junio de 2013, sin embargo, el Registro toma como valido la primera publicación realizada a nombre de **ALIMENTOS HEINZ DE COSTA RICA S.A.**, siendo esta una publicación defectuosa que puede causar daños irreversibles. A pesar de lo acaecido su representada presentó en tiempo y forma la oposición en contra del registro de la marca **COLUMBIA** en clase 29 dada la evidente



similitud gráfica, fonética entre los términos y la posibilidad de confusión del origen empresarial de los productos, alegando para dichos efectos la notoriedad de la marca COLOMBINA.

Respecto del cotejo realizado a los signos en pugna indica el opositor que desde el punto de vista gráfico no es que los signos en disputa compartan varias letras, es que únicamente No comparten dos, sea la U y la N, siendo que todas las demás las comparten y están en la misma secuencia dando como resultado una similitud del 80%. Por otra parte, a nivel fonético señala que su finía es confundible, dado que las vocales O U suenan prácticamente idéntica, además de arrastrar la letra M que le sigue la secuencia fonética, y a nivel ideológico ambos conceptos refieren a un mismo pensamiento común tanto mental, real como figurativo. Que los signos COLOMBINA y COLUMBIA no pueden coexistir en clase 29 y para los productos dichos, so pena de lesionar no solo los intereses del consumidor, sino que además los adquiridos por su representada. En consecuencia, solicita revocar la resolución recurrida, reconocer la notoriedad de la marca COLOMBIA y rechazar la solicitud de la marca COLUMBIA en clase 29 y archivar el expediente.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** 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, cabe destacar que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con su Reglamento, son 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.

Bajo ese análisis, y en atención a la oposición planteada por la empresa COLOMBINA S.A, la administración registral, para los efectos de si procede o no la coexistencia registral del signo objetado debe proceder a la luz de lo que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, determinándose para dichos efectos por parte de este Tribunal de alzada, lo siguiente:

Las marcas en pugna, sea “**COLUMBIA**” solicitada y “**COLOMBINA**” que se encuentra inscrita, a **nivel gráfico** si bien estas gramaticalmente comparten varias letras en común **COLUMBIA** y **COLOMBINA** no se podría obviar el hecho de que ambas a nivel visual se observan y aprecian de manera diferente, y de esa misma manera será percibido por el consumidor medio, en virtud de que la letra **U** utilizada en el signo propuesto le da un carácter y significado muy diferente del que ostenta el signo inscrito, por lo que para efectos registrales son marcas independientes que pueden coexistir sin ningún impedimento en el tráfico mercantil.

Por otra parte, nótese que a la hora de pronunciar los signos **COLUMBIA** y **COLOMBINA** estos a **nivel fonético** de igual manera se escuchan diferentes pese a compartir como se indicó líneas arriba letras en común, por cuanto la conjugación de estas palabras hace que la propuesta difiera de la inscrita, lo cual conlleva a eliminar la posibilidad de que el consumidor se encuentre en una situación de riesgo de confusión o asociación empresarial, respecto de los productos que comercializan ambas empresas, por consiguiente susceptible de protección registral.

Respecto a su connotación **ideológica** es importante señalar que las marcas contrapuestas **COLUMBIA** y **COLOMBINA**, de la misma manera evocan a conceptos o ideas muy diferentes, para lo cual es de merito señalar que la palabra **COLUMBIA** empleada en el signo propuesto nos refiere a un lugar, tal y como de esa manera lo señaló en Registro, en la resolución venida



en alzada y dentro del cual se indicó: “[...] *este término es conocido por ser el nombre de un Estado o ciudad de estados Unidos de América [...]*.”, y la palabra COLOMBINA, según el Diccionario Esencial de la Real Academia Española, señala que: “*colombina. F. Persona cuyo vestido en un espectáculo o fiesta remeda el de Colombina, personaje femenino de la comedia de arte.*” Situación con la cual se evidencia que ambas expresiones no puedan ser relacionadas entre sí, lo cual permite que no puedan ser asociadas por el consumidor a un mismo origen empresarial, quien las podrá identificar una vez en el comercio de manera separada.

Otro aspecto a destacar, por parte de este Tribunal es que las marcas inscritas a diferencia de la peticionada, tal y como se desprende de los autos y que se encuentra visibles de folios 85 al 148 del expediente de marras y detallados por este órgano de alzada en los hechos probados de esta resolución, es que la empresa COLOMBINA S.A titular del signo marcario inscrito bajo la denominación “COLOMBINA”, utiliza diferentes denominaciones dentro del cual se aprecia de manera clara la palabra “colombina”, además de otros elementos, como frases, diseños, dibujos, líneas y colores que lo hacen aun más distintivo, por lo que ello evidencia que sus signos son claramente identificables con su origen empresarial, descartándose la posibilidad de que se pueda causar un eventual riesgo de confusión o asociación empresarial al consumidor con relación al signo propuesto. Máxime, que como se ha indicado a nivel gráfico, fonético e ideológico los signos cotejados no son similares entre sí, y en consecuencia es sujeto de protección registral.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, entre los signos objetados no existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial, razón por la cual lo procedente a escoger la solicitud del signo marcario propuesto “COLUMBIA” en clase 29 internacional, presentado por la empresa ALIMENTOS HEINZ C.A., y concederle protección registral.



**QUINTO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS DEL OPOSITOR.** La empresa recurrente y opositora en este proceso **COLOMBINA S.A.**, señaló dentro de sus agravios que la Licda Ana Catalina Monge Rodríguez, no se encontraba legitimada desde la presentación de la solicitud de registro de la marca “COLUMBIA” en clase 29 internacional, en virtud de que cuando inicia el procedimiento lo hace en calidad de gestora oficiosa de **ALIMENTOS HEINZ DE COSTA RICA S.A.**, y luego alegando un error material se apersona como apoderada de la empresa **ALIMENTOS HEINZ, CA.**, sea una compañía totalmente diferente y el Registro de la Propiedad Industrial acepta la modificación de la gestoría, desvirtuándose esencialmente esta figura.

Al respecto, cabe indicar por parte de este Tribunal que el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dispone los alcances de esta figura jurídica y para lo cual en lo de interés, se indica: “[...] Cuando se admita la actuación de un gestor oficioso de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley y 286 del Código Procesal Civil, el interesado deberá ratificar lo actuado dentro del plazo de un mes si es costarricense, o dentro del plazo de los tres meses, si fuere extranjero, en ambos casos a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, de lo contrario ésta se tendrá por no presentada y, en el caso de tratarse de una solicitud inicial de registro, perderá el derecho de prelación. [...].”

Ahora bien, tal y como se desprende de folio 8 al 11 del expediente de marras, la Licda Ana Catalina Monge Rodríguez dentro del plazo conferido por la administración registral al 20 de mayo 2012, se apersona como apoderada y ratifica la gestoría por medio del cual se da inicio a la solicitud de registro de la marca “COLUMBIA” en clase 29 internacional, como además señala el error material contenido en la solicitud al haber indicado mal el nombre del titular de la marca, siendo lo correcto **ALIMENTOS HEINZ S.A.** Cabe destacar en este sentido que el artículo 13 de la Ley de Marcas, regula el examen que debe hacer el operador jurídico respecto de la solicitud, verificando que esta cumpla con todos los requisitos del artículo 9 de la Ley de Marcas, y en caso de existir algún error u omisión en la solicitud procederá a prevenir al



interesado para que proceda a subsanar dichos requerimientos, siendo uno de ellos el nombre y dirección del solicitante contenido así en el inciso a) del citado presupuesto jurídico. Por lo que para el momento que ratifica su gestoría y se apersona como apoderada de la empresa ALIMENTOS HEINZ S.A, esta se encontraba no solo dentro del plazo de Ley, sino con antelación al examen de la solicitud que debe hacer el calificador registral. Razón por la cual sus manifestaciones en este sentido no son atendibles.

Aunado a ello, cabe destacar que la empresa ALIMENTOS HEINZ C.A, con domicilio en Venezuela, mediante documento visible a folios 9 y 10 del expediente de marras, le confirió poder especial a la Lic. Ana Catalina Monge Rodríguez desde el 16 de abril de 2012, por lo que para el momento de iniciar la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial, sea, para el día 20 de abril de 2012 ya esta se encontraba debidamente legitimada para ello. En consecuencia no son procedentes sus manifestaciones en cuanto a la existencia de una inexactitud e irregularidad contenida en el procedimiento que acarree la nulidad de todo lo actuado, dado que tal y como se desprende de los autos y nuestra legislación marcaría, no hay vicio alguno que conlleve a una nulidad del proceso.

En cuanto al extremo de que mediante resolución dictada por el Registro a las 12:44:49 del 22 de noviembre de 2012 (v.f 35) se anula todo lo actuado a partir de la emisión del primer edicto, sobre el cual su representada fundamentó la oposición y que luego se emite un segundo edicto que también fue anulado y se mantuvo el primero; lleva razón el apelante en que esto no es un procedimiento conveniente dentro del iter procedimental que debe aplicar el Registro, sin embargo se observa del expediente que a pesar de la inoportuna decisión del Registro no se ha causado indefensión alguna a su representada siendo que la nulidad conforme al artículo 197 del Código Procesal civil, solo se decretará cuando sea absolutamente indispensable su pronunciamiento para evitar indefensión o para orientar el curso normal del procedimiento. Este artículo, enfatiza que tampoco prosperará una nulidad absoluta si es posible reponer el trámite o corregir la actuación, sin perjuicio de los demás actos procesales. Conforme al agravio expuesto



por el apelante en este proceso no se han violentado sus derechos en virtud de que la presentación de su oposición tal como expresamente así lo manifiesta. Por esa razón se rechaza la solicitud de nulidad planteada.

En cuanto a que el Registro toma como válido la primera publicación realizada a nombre de **ALIMENTOS HEINZ DE COSTA RICA S.A.**, siendo esta una publicación defectuosa que puede causar daños irreversibles, este Tribunal a pesar de que como ya se indicó el Registro no debió de haber optado por el procedimiento expuesto, se debe tomar en cuenta que lo que interesa fundamentalmente en el edicto es que la marca que se va a publicitar este correcta tal y como sucedió en el caso concreto. Lo anterior aunado a que no se le causó a su representada ningún daño irreparable y que pudo presentar en tiempo y forma la oposición en contra del registro de la marca “COLUMBIA” en clase 29 internacional, y que el procedimiento continuó sin objeción alguna. Por lo anterior este Tribunal rechaza el agravio en este sentido.

Ahora bien, respecto del extremo señalado por el recurrente relativo al pago de la tasa de \$25.00 que debió realizar la representante de la empresa ALIMENTOS HEINZ C.A, ante la modificación realizada. En este sentido, cabe señalar que el artículo 11 párrafo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, establece claramente que la modificación obedece a cambios que se realicen respecto de los productos o servicios que establece la clasificación internacional de Niza, con posterioridad a la solicitud inicial y no sobre aspectos formales de esta, razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son procedentes.

Sobre el cotejo realizado a los signos en pugna, indica el opositor que desde el punto de vista gráfico no es que los signos en disputa compartan varias letras, es que únicamente no comparten dos, sea la U y la N, siendo que todas las demás las comparten y están en la misma secuencia dando como resultado una similitud del 80%. Este Tribunal, estima procedente reiterar al solicitante que tal y como fue analizado en el considerando TERCERO, de este pronunciamiento, si bien los signos comparten varias letras en común “COLUMBIA” y



“COLOMBINA” ello no implica que sean iguales o similares, pues conforme a lo manifestado la letra U contenida en el signo peticionado “COLUMBIA” le proporciona la actitud distintiva necesaria para poder coexistir registralmente, por ende, que no exista identidad grafica, fonética e ideológica entre ellas, que impida su registración. En consecuencia, no podría lesionar los derechos e intereses del consumidor como los adquiridos por su representada, razón por la cual sus manifestaciones en este sentido no son de recibo.

Finalmente, en cuanto a la notoriedad alegada por el representante de la empresa COLOMBINA S.A, respecto de la marca “COLOMBINA” de la que es titular, y para lo cual adjunta resolución del CONSEJO DE ESTADO, SALA SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Bogotá, D.C., del doce de abril de dos mil doce, mediante la que se retribuye el derecho de la marca “COLOMBINA IMPERIAL” a favor de la empresa COLOMBINA S.A. (v.f 176 al 2001). Cabe advertir al recurrente por parte de este Tribunal, que del presente dictamen efectivamente se demuestra los derechos que su representada ejerce sobre la marca “COLOMBINA”, y la notoriedad de esta. No obstante, para los efectos del presente estudio no son atinentes sus alcances en virtud de haberse definido por parte del Registro y este Órgano de alzada que los signos objetados en el presente proceso difieren de su conformación gráfica, fonética e ideológica, y en consecuencia pueden coexistir registralmente.

Aunado a ello cabe señalar que dentro del proceso calificación registral el operador jurídico cuando entra analizar los signos debe corroborar que los signos propuestos no se encuentren contenidos en las causales de inadmisibilidad de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y para el caso bajo examen se entra a valorar el contenido del numeral 8 inciso e) del citado cuerpo normativo, que en lo de interés dispone:

***“[...] Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: [...] e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o***



*transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. [...].”*

Como se desprende de la normativa transcrita, compete a la Administración registral denegar una solicitud de registro marcario cuando este afecte de manera directa los derechos de un tercero, en razón de la similitud o identidad contenido entre ellos, con independencia de los productos o servicios que se protejan. No obstante, dicha aplicación no es procedente al caso concreto, por cuanto como ha sido determinado el signo que se solicita “COLUMBIA” tiene suficiente aptitud distintiva respecto de la marca inscrita “COLOMBINA”, en virtud de que le otorga al producto una identidad propia que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente en el comercio, y de esto se deriva la procedencia de su registro y consecuente protección. En consecuencia sus manifestaciones en cuanto a la notoriedad del signo inscrito a nombre de su representada “COLOMBINA” no son relevantes para las resultas del presente pronunciamiento, dado que como se ha indicado la coexistencia de ambos signos marcarios no afectarían los derechos e intereses de las partes dentro del tráfico mercantil.

Por ende, este Tribunal concluye que el signo propuesto no trasgrede la normativa marcaria, siendo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. **Francisco José Guzmán Ortiz**, apoderado especial de la empresa **COLOMBINA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y dos minutos con cuarenta y tres segundos del dieciséis de julio de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, declarándose sin lugar la oposición interpuesta y acogándose la solicitud presentada.



**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, 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 el Lic. **Francisco José Guzmán Ortiz**, apoderado especial de la empresa **COLOMBINA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y dos minutos con cuarenta y tres segundos del dieciséis de julio de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, declarándose sin lugar la oposición interpuesta y acogiéndose la solicitud del signo marcario “**COLUMBIA**” en **clase 29** internacional, presentado por la empresa **ALIMENTOS HEINZ C.A.** 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero.*

*Guadalupe Ortiz Mora*



***DESCRIPTORES***

*Inscripción de la marca*

*-TE. Oposición a la inscripción de la marca*

*-TE. Solicitud de inscripción de la marca*

*-TG. Marcas y signos distintivos*

*-TNR. 00.42.55*