



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1239-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción como marca del signo ALDOR BUMBA**

**Colombina S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8051-08)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 258-2010***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta y cinco minutos del quince de marzo de dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Francisco Guzmán Ortíz, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos treinta y cuatro-quinientos noventa y cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa Colombina S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:40:37 horas del 4 de setiembre de 2009.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 19 de agosto de 2008, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y ocho-seiscientos sesenta, representando a la empresa Comestibles Aldor S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **ALDOR BUMBA** para distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional dulces comestibles, confitería y goma de mascar de uno no médico.

**SEGUNDO.** Que contra dicha solicitud presentó oposición el Licenciado Francisco Guzmán Ortíz, representando a la empresa Colombina S.A., en fecha 17 de abril de 2009.



**TERCERO.** Que por resolución de las 09:40:37 horas del 4 de setiembre de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger la solicitud presentada.

**CUARTO.** Que en fecha 21 de setiembre de 2009, la representación de la empresa Colombina S.A. planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

**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 el Juez Jiménez Sancho; y**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas de fábrica en clase 30 a nombre de Colombina S.A.:

- 1- **BOMBABUM COLOMBINA**, registro N° 111044, vigente hasta el 18 de diciembre de 2008, para distinguir café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias e hielo (folios 48 y 49).
- 2- **MINIBUM**, registro N° 93462, vigente hasta el 16 de octubre de 2015, para distinguir café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles,



miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo (folios 50 y 51).

**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 inexistencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado como marca y las marcas inscritas, autorizó la inscripción solicitada.

Por su parte, el recurrente alegó que el término BUM es la parte predominante y relevante de las marcas de su representada, la cual está reproducida en la marca que se pretende inscribir, sin que ALDOR agregue diferencia alguna, y que los productos son idénticos y se comercializan en los supermercados en las mismas góndolas.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA REGISTRADA	MARCA REGISTRADA	SIGNO SOLICITADO
<b>BOMBABUM COLOMBINA</b>	<b>MINIBUM</b>	<b>ALDOR BUMBA</b>
Productos	Productos	Productos
Clase 30: café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas	Clase 30: café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas	Clase 30: dulces comestibles, confitería y goma de mascar de uno no médico



y preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias e hielo	y preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo	
--	---	--

Considera este Tribunal que no lleva razón el apelante en sus alegatos. Si bien los signos cotejados usan BUM, vemos que las marcas registradas lo usan de forma combinada con otras palabras para formar una novedosa, sean bomba y bum, mini y bum, para formar bombabum y minibum, en donde bum hace las veces de onomatopeya del sonido que hace una bomba al explotar. Sin embargo, en el signo solicitado bum no cumple dicha función onomatopéyica, sino que es tan solo una de las sílabas de la palabra bumba. Entonces, el uso de bum no es similar al que se le da en las marcas inscritas, y además el signo solicitado va acompañado de la palabra ALDOR, la cual hace referencia directa al origen empresarial del producto, lo cual lo diferencia de las marcas inscritas, máxime que una de ellas utiliza a la palabra COLOMBINA, la cual también hace diferencia en cuanto a señalar el diverso origen empresarial. Todas estas diferencias hacen que los signos puedan coexistir registralmente, aunque algunos de los productos de las marcas registradas sean iguales y relacionados a los que va a proteger la marca que ahora se registra.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado como marca puede coexistir con las marcas registradas. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.



**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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, 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 el Licenciado Francisco Guzmán Ortíz representando a la empresa Colombina S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta minutos, treinta y siete segundos del cuatro de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Norma Ureña Boza*



***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*