

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0175-TRA-PI-363-06

Solicitud de inscripción de marca de productos “COLOMBIT” (diseño)

Colombit S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3222-04)

VOTO 121-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las catorce horas del veintiocho de marzo de dos mil siete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por Sileny Cordero Chavez, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos veintiuno-seiscientos noventa y dos, actuando como apoderada especial de Colombit S.A., empresa organizada y existente acorde a las leyes de la República de Colombia, domiciliada en el Parque Industrial Juanchito, Kilómetro 12, Vía al Magdalena, Manizales, Caldas, República de Colombia, contra la resolución dictada por la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, dieciocho segundos, del veintiuno de junio de dos mil seis. Y

RESULTANDO

- I. En fecha seis de mayo de dos mil cuatro, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdían, representando a Colombit S.A., solicita el registro de



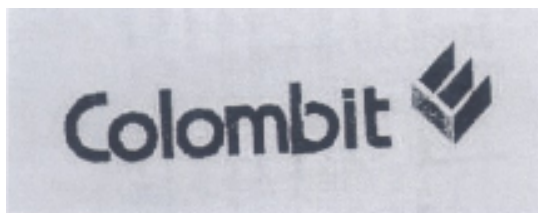
para distinguir tejas de fibrocemento, placas planas de fibrocemento, placas de yeso, tanques plásticos, pozos sépticos plásticos, en clase 19 según el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

- II.** Por resolución final dictada por la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, dieciocho segundos, del veintiuno de junio de dos mil seis, se resolvió rechazar la solicitud presentada, por contravenir al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.
- III.** En fecha veintisiete de julio de dos mil seis, la señora Sileny Cordero Chavez, apoderada especial de Colombit S.A., apela la resolución final antes dicha, sin hacer expresión de agravios.
- IV.** A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. 1.- Que la apelante es apoderada de Colombit S.A. (folio 58). 2.- Que en el Registro se encuentra inscrita la marca



bajo el número de registro 98511, desde el 6 de enero de 1997 y vigente hasta el 6 de enero de 2007, inscrita para distinguir materiales para la producción de productos varios tales como cubiertas, pizarra colombit, canales, bajantes, tanques para agua, placas decorativas y


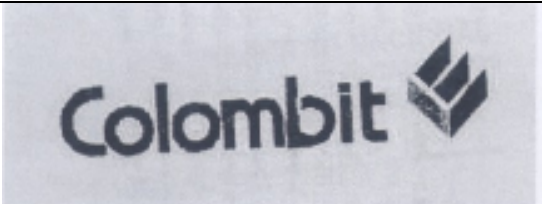
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

productos de fabricación de los mismos, todo en clase 19 de la nomenclatura internacional (folio 81).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de importancia para la presente resolución.

TERCERO. ANÁLISIS DE CAPACIDAD DISTINTIVA EXTRÍNSECA DEL SIGNO SOLICITADO. El Registro rechaza la inscripción del signo solicitado, por existir un signo muy similar inscrito anteriormente, prohibición establecida en el artículo 7 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas).

Los signos contrapuestos para análisis son:

| SIGNO SOLICITADO | SIGNO INSCRITO |
|---|---|
|  |  |
| CLASE 19, productos: tejas de fibrocemento, placas planas de fibrocemento, placas de yeso, tanques plásticos, pozos sépticos plásticos. | CLASE 19, productos: materiales para la producción de productos varios tales como cubiertas, pizarra colombit, canales, bajantes, tanques para agua, placas decorativas y productos de fabricación de los mismos. |

Tenemos que la apelante no sustanció su recurso de apelación, sin embargo, la falta de expresión de agravios no inhibe a este Tribunal a pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado, según la doctrina que se sigue a partir de la norma contenida en el artículo 348 de la Ley General de la Administración Pública.

Estudiada que fue la resolución final por parte de este Tribunal, no se puede adoptar otra posición más que la del total aval a su contenido. Fuera de la amplia explicación teórica que sobre los temas de la aptitud distintiva, el cotejo entre marcas y la calificación de semejanzas, y el riesgo de confusión hace la resolución apelada, la cual consideramos harto valiosa, vemos como dichos criterios son correctamente aplicados a los signos en discordia.

A nivel gráfico, vemos como ambos signos son del tipo compuesto, pues incluyen letras y dibujos. El signo propuesto para inscripción tiene una coincidencia casi de similitud con el ya inscrito. El elemento literal es idéntico en ambos casos, “Colombit”. Se utiliza la misma tipografía, reconocible en las letras “b” y “t” de ambos signos. La letra “E” que se presenta asemejando la tercera dimensión, es exactamente igual en ambos casos, incluso presentando similar grado de inclinación. Los signos son diferenciados solamente por la posición que ocupa en ambos signos la letra “E”, en el inscrito, se encuentra hacia el lado derecho de la palabra “Colombit”, en el solicitado se encuentra sobre dicha palabra, y porque la marca inscrita se presenta en blanco y negro, y la que se pretende inscribir hace reserva de los colores rojo, blanco y negro. Las diferencias apuntadas entre ambos signos no son suficientes para poder afirmar que no se da el riesgo de confusión, a nivel gráfico, la similitud entre ambos signos raya en la igualdad.

A nivel fonético, por estar compuestos ambos signos por la palabra “Colombit”, se puede hablar de identidad total.

En el nivel ideológico, no se puede afirmar que la palabra “Colombit” tenga algún significado, pero, para el público consumidor, al existir identidad gráfica y fonética, es evidente que se va a realizar una asociación entre ambas.

Y es que si, la función de la marca es la de distinguir los productos y/o servicios de una y otra empresa ante el consumidor, vemos que la inscripción del signo propuesto únicamente traería confusión al mercado. Los productos distinguidos tanto por la marca inscrita como por el signo que se propone, están calificados en la clase 19 de la nomenclatura internacional, dedicada a materiales de construcción no metálicos. Dichos productos se

venden en el mismo tipo de comercio, especializado en materiales para la construcción. De todo esto se deduce claramente que la posibilidad de que se de una confusión en el público consumidor acerca del origen empresarial de los productos es patente.

CUARTO. NOTORIEDAD DEL SIGNO PROPUESTO. Como corolario, solamente ha de agregarse que, tal y como lo afirmó la resolución apelada, la representación de Colombit S.A., a pesar de haber alegado la notoriedad en el sentido del artículo 44 de la Ley de Marcas, no aportó ningún elemento idóneo para poder calificarla así, por lo que no puede basarse la inscripción del signo en dicho alegato.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Acorde a todo lo considerado, debe de declararse sin lugar el recurso de apelación planteado por Colombit S.A. contra la resolución final dictada por la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, dieciocho segundos, del veintiuno de junio de dos mil seis, la cual en este acto se confirma.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora Sileny Cordero Chavez, en su condición de apoderada especial de COLOMBIT SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la resolución dictada por la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuarenta y cuatro minutos, dieciocho segundos, del veintiuno de junio de dos mil seis, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

La suscrita Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal, hago constar que el Lic. Edwin Martínez Rodríguez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por encontrarse disfrutando de vacaciones legales.