



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1056-TRA-PI

**Solicitud de Inscripción de Marca de comercio “CAFÉ BRUMAS DEL ZURQUÍ
(DISEÑO)”**

BENEFICIO BRUMAS DEL ZURQUI S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2012-7228)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 834-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del nueve de julio de dos mil trece.

Recurso de apelación presentado por la Licenciada **Natalia Alvarado Rodríguez**, mayor, soltera, abogada, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad 1-1080-289 en su condición de apoderada Generalísima sin límite de suma de la compañía **BENEFICIO BRUMAS DEL ZURQUI S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos cuarenta y cinco segundos del dos de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de agosto de 2013, la Licenciada **Natalia Alvarado Rodríguez**, en su condición de apoderada Generalísima sin límite de suma de la compañía **BENEFICIO BRUMAS DEL ZURQUI S.A**



presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio para distinguir en clase 32 internacional “*polvo de café para preparar bebidas*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos cuarenta y cinco segundos del dos de octubre de dos mil doce, dispuso: “***POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)***”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **Natalia Alvarado Rodríguez**, en su condición de apoderada Generalísima sin límite de suma de la compañía **BENEFICIO BRUMAS DEL ZURQUI S.A**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de octubre de 2012, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:



1.- **BRUMAS**, como marca de fábrica y de comercio bajo el número de registro 180876, desde el 17 de octubre de 2008 y hasta el 17 de octubre de 2018, para proteger y distinguir, en clase 30 internacional *“Café, café tostado en grano, café molido, café instantáneo, sucedáneos del café, bebidas a base de café.”* cuyo titular es la sociedad **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA** (Ver folios 5 a 6).

2.- **ZURQUI**, como marca de comercio bajo el número de registro 135052, desde el 18 de febrero de 2002, y hasta el 2 de setiembre de 2022, para proteger y distinguir, en clase 32 internacional *“Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”* (Ver folios 88 a 89)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo **“CAFÉ BRUMAS DEL ZURQUÍ “(DISEÑO)”**, con fundamento en el literal a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas fonéticas e ideológicas, en relación con las marcas inscritas **“BRUMAS”** y **“ZURQUI”**, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambos signos en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte la apelante solicita que se proteja la marca **“CAFÉ BRUMAS DEL ZURQUÍ”** en clase 32 ya que argumenta que se le está causando un gran perjuicio de denegarse ese derecho que le asiste, indica que su representada tiene un derecho adquirido que con el pasar del tiempo y la buena fe han utilizado dicha marca, que han ganado varios premios y que son reconocidos en el sector cafetalero nacional e internacional.



CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal Registral considera al igual que lo hizo el Registro a quo, denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y la marca inscrita.

Este Organo Colegiado avala el cotejo realizado por el **a quo**, en el que no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva fonética, e ideológica sino que también existe un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de los signos, en razón de la relación que existe entre los productos que protegen las marcas inscritas y los que protegería el signo solicitado. El inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) e) Para que exista posibilidad de confusión no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos*". La regla en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consiste en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión.



En cuanto a los agravios de la apelante tal y como lo indicara efectivamente el Registro de la Propiedad Industrial debe de proteger los signos inscritos y en el presente caso al existir riesgo de confusión y de asociación empresarial entre el signo solicitado y los inscritos, es que en resguardo de la publicidad registral se debe de rechazar la solicitud ya que de permitirse la inscripción, iría en demérito de las marcas inscritas, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Por las razones dadas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos cuarenta y cinco segundos del dos de octubre de dos mil doce, la cual debe confirmarse.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Licenciada **Natalia Alvarado Rodríguez**, en su condición de apoderada Generalísima sin límite de suma de la compañía **BENEFICIO BRUMAS DEL ZURQUI S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos cuarenta y cinco segundos del dos de octubre de dos mil doce, 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 que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.