



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0896-TRA-PI**

**Solicitud de nulidad al registro de marca de comercio “BRUFER” (8)**

**Bruno Giovanni Saglimbeni de Venezuela, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2011-1080 (210652))**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 515-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del nueve de mayo del dos mil trece.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Sequeira Montero**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula identidad número uno- novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de **Bruno Giovanni Saglimbeni**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, cuarenta y dos segundos del veinticinco de junio del dos mil doce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de diciembre del dos mil once, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, de calidades y condición dicha al inicio, solicita se anule el registro número **210652**, correspondiente a la marca de comercio “**BRUFER**”, inscrita desde el 11 de julio del 2011, a nombre de la empresa **IP INTERNATIONAL MANAGEMENT, S.A. DE C.V.**



**SEGUNDO.** Que el nueve de abril del dos mil doce el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos dieciocho-cuatrocientos treinta, en su condición de apoderado especial de la empresa **IP INTERNATIONAL MANAGEMENT, S.A. DE C.V.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de México, con domicilio social y establecimiento comercial en Calle E No. 21, Col. Modelo, C.P. 53330 Naucalpan de Juárez, Estado de México, contestó la solicitud de nulidad.

**TERCERO.** Que mediante resolución final de las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, cuarenta y dos segundos del veinticinco de junio del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial “(...) **DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR LA SOLICITUD DE NULIDAD REALIZADA POR AARON MONTERO SEQUEIRA**, en calidad de Apoderado Especial de **Bruno Giovanni Saglimbeni**, contra el registro del signo distintivo **BRUFER**, registro No. **210652**, **ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE** en cuanto a la protección de “**las herramientas e instrumentos de mano impulsado manualmente**”; productos con los cuales se ordena proceder con su anulación una vez firme la presente resolución, **QUEDANDO DICHO REGISTRO INCÓLUME EN CUANTO A LOS DEMÁS PRODUCTOS EN ÉL PROTEGIDOS, SEA “LA CUCHILLERÍA, TENEDORES Y CUCHARAS; ARMAS BLANCAS, MAQUINILLAS DE AFEITAR (...)**”

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de julio del dos mil doce, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación de Bruno Giovanni Saglimbeni interpuso recurso de revocatoria y recurso de apelación y nulidad concomitante, contra la resolución supra citada, siendo que el Registro referido declara sin lugar el recurso de revocatoria y la nulidad concomitante, y admite el recurso de apelación.



**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 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 Suárez Baltodano, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

**1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **BRUNO GIOVANNI SAGLIMBENI**, la marca de fábrica “**Brufer (diseño)**” bajo el registro número **179922**, desde el 19 de setiembre del 2008, vigente hasta el 19 de setiembre del 2018, en clase **6** Internacional, la que protege y distingue: “metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerales”. (Ver folios 58 al 59).

**2.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **IP INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A. DE C.V.**, la marca de comercio “**Brufer**” bajo el registro número **210652**, desde el 12 de julio del 2011, vigente hasta el 12 de julio del 2021, en clase **8** Internacional, la que protege y distingue: “herramientas e



instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar”. (Ver folios 60 al 61).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial declaró parcialmente con lugar la solicitud de nulidad presentada por la representación del señor **Bruno Giovanni Saglimbeni**, contra el registro del signo distintivo **BRUFER**, registro número 210652, **única y exclusivamente** en cuanto a la protección de **“las herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente”**; productos contra los cuales se ordena proceder a su anulación, quedando dicho registro incólume con respecto a los demás productos en él protegidos, sea **“la cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar”**, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Lo anterior, por cuanto la marca que se pretende anular **“BRUFER”**, y el signo de la empresa solicitante de la nulidad **“BRUFER”** inscrita bajo el registro número **179922** son idénticos en su parte denominativa, además, porque entre alguno de los productos que se protege con el registro número **210652** (específicamente **“las herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente”**, y los protegidos por el registro número **179922**, existe una evidente relación, por lo que resulta posible el riesgo de confusión y asociación entre los consumidores, pues algunos de los productos protegidos por ellos son semejantes en su naturaleza y afines, al ser encontrados comúnmente en los mismos establecimientos de venta por ejemplo las ferreterías, y los mismos canales de distribución de los productos. No existe relación entre los demás productos protegidos por el registro número **210652** sea, **“la cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar”** y los productos protegidos por el registro **179922**.



Por su parte, la representación de la sociedad apelante, argumenta en su escrito de expresión de agravios que su representado Bruno Giovanni Saglimbeni Santoro, tiene inscrita desde el año 2009 la marca BRUFER (diseño), clase 6. Que adicionalmente tiene en proceso de registro la marca referida, en clases 7, 8, 11, 19, y 35. La marca BRUFER, cuyo registro es el número 2010652, con fecha 12 de julio del 2011, protege en clase 8 los siguientes productos: “herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar.” Es claro que al estar todos los productos protegidos por ambas marcas altamente relacionados y tener su representada una inscripción anterior, el registro de la marca BRUFER en clase 8, en su totalidad nunca se debió dar, de acuerdo a lo que señalan el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En este sentido el registro de la marca BRUFER en clase 08 para TODOS los productos solicitados contraría lo establecido en el artículo de referencia provocando un evidente riesgo de confusión en el consumidor y un gran perjuicio a su representada, por lo que debe ser ANULADO EN SU TOTALIDAD. Que las marcas aquí en conflicto son idénticas, aunado a esto TODOS los productos protegidos por ambas se encuentran altamente relacionados y comparten un gran número de canales de distribución entre los que se encuentran supermercados, tiendas de conveniencia (EPA, OFFICE DEPOT, CEMACO, entre otros), ferreterías y muchos más.

**CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en su artículo 2, define el término marca y lo considera como: “*cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...*”. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.



En tal sentido, la distintividad conlleva a que el consumidor relacione las características, calidad o buena fama del producto, con el signo que lo protege; por lo que: “... *la unión entre signo y producto constituye una marca únicamente en tanto que la unión es captada por los consumidores...*” (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, **Fundamento de Derecho de Marcas**, Editorial Montecorvo, S. A. Madrid, 1984, pág. 23, pár. último).

El artículo 37 de la citada Ley, establece la nulidad de registro de una marca cuando se “*contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley*”, se en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derecho de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone: “*Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas.(...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro(...)* La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la indoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores.... (LOBATO, Manuel. **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**. Editorial Civitas, España, 2002, p.206.)

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, se obliga a que el signo tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de inscripción de una marca, debe calificar ésta a efecto de que no incurra en las correspondiente prohibiciones y motivos de nulidad.



**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** Analizado el presente asunto, considera este Tribunal ha de revocarse parcialmente la resolución venida en alzada, y acogerse la solicitud de nulidad presentada contra el registro número **210652** relativo a la marca de comercio “**BRUFER**”, ya que comparte los argumentos externados por el representante del solicitante y apelante, por las razones que se expondrán.

En el caso bajo examen, los signos en conflicto, la marca de comercio “**BRUFER**”, la cual se pretende anular, se encuentra inscrita bajo el registro número **210652**, desde el 12 de julio del 2011, vigentes hasta el 12 de julio del 2021, propiedad de la empresa **IP INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A. DE C.V.**, protege y distingue en clase **8** de la Clasificación Internacional de Niza “**herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar**”, y la marca de fábrica “**BRUFER (diseño)**” registro número **179922**, inscrita desde el 19 de setiembre del 2008, vigente hasta el 19 de setiembre del 2018, propiedad del solicitante **Bruno Geovanni Saglimbeni**, la cual protege en clase **6** de la Clasificación Internacional de Niza, “**metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerales**”, como puede apreciarse en las certificaciones visibles a folios 58 a 61, son idénticas en su parte denominativa, siendo que el diseño en la marca inscrita del peticionario, no constituye el elemento que atrae al consumidor, sino por el contrario, lo es el elemento denominativo. Por consiguiente, como la principal partícula denominativa de ambos signos contrapuestos “**BRUFER**” es igual, existe identidad a nivel *gráfico*, y desde el punto de vista *fonético* ambos distintivos se pronunciarían y escucharían de manera semejante, situación que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio en el tanto los productos a proteger puedan ser relacionados por el consumidor.

Aunado a lo anterior, se confirma lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en



cuanto a que los productos que protege el distintivo que pretende anularse, específicamente en cuanto a: **“herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente”**, se relacionan con los productos que ampara el signo de la empresa solicitante, en el tanto pueden ser metálicas, igualmente hay una relación entre los productos de la clase 6 que son materia prima para los de la clase 8, por lo que existe un riesgo de asociación entre las empresas, según lo prescrito en el artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso e) de su Reglamento, por lo que aplicando el artículo 1 de la ley citada, procede la **REVOCACIÓN PARCIAL** a efecto de anular también para **“cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar”**. De tal forma que al ser los signos idénticos en su parte denominativa, y por ende, los productos relacionados, el público consumidor podría confundirse y pensar que se trata de la misma compañía que produce la materia prima y la que procesa actualmente para hacer instrumentos finos utilizando sus metales; como lo hace ahora en cerrajería y ferretería metálica o en productos metálicos no comprendidos en otras clases.

En razón de lo señalado anteriormente, si aplicamos el principio de especialidad, agravio en el que se basa la representación de la empresa titular de la marca que se intenta anular, tenemos que los productos que distingue el distintivo **“BRUFER”** registro número **210652**, y **“BRUFER (diseño)”**, registro número **179922** de la empresa solicitante están relacionados según se dijo líneas atrás, por lo que este Tribunal no acoge el alegato de la representación de la empresa **IP INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A. DE C.V.**, cuando señala que, *“la marca registrada por su representada protege productos que no guardan relación alguna con los que protege la marca solicitada por el peticionario, incluso se ubican en clases distintas del nomenclátor internacional (clase 6 versus clase 8)”*, toda vez, que resulta imposible la aplicación del principio de especialidad, en razón que los productos se relacionan entre sí, porque el consumidor fácilmente podrá confundir el origen empresarial por utilizar ambos la misma materia prima sea metales en la elaboración de productos, en el tanto las marcas son idénticas en su parte denominativa





violentando el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Conforme lo expuesto, tenemos que la marca “**BRUFER**” inscrita bajo el registro número **210652**, desde el 12 de julio del 2012, propiedad de la empresa **IP INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A. DE C.V.**, fue registrada en contravención con lo dispuesto en los artículos 8 incisos a) y b), 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas, y artículo 24 inciso e) de su Reglamento. Siendo, procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de **Bruno Geovanni Saglimbeni**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, cuarenta y dos segundos del veinticinco de junio del dos mil doce, la que debe **revocarse parcialmente** para anular totalmente el registro número **210652** correspondiente a la marca de comercio “**BRUFER**” en clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza.

**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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de **Bruno Geovanni Saglimbeni**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, cuarenta y dos segundos del veinticinco de junio del dos mil



doce, la que en este acto se **revoca parcialmente** para anular totalmente el registro número **210652** correspondiente a la marca de comercio “**BRUFER**” en clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA**

**TG: INSCRIPCION DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.90.**