



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-210-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° 2012-6352)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 903-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las trece horas con cincuenta minutos del diez de noviembre de dos mil quince

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 11:00 horas con 47minutos 09 segundos del 08 de agosto de 2012.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de julio de 2012, 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 35 internacional “*publicidad, dirección de negocios, administración de negocios,*



trabajos de oficina”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 11:00 horas con 47 minutos 09 segundos del 08 de agosto de 2012, 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 04 de setiembre de 2012, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince

Redacta el Juez Alvarado Valverde, 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 el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de Grupo La Nación S.A el signo:

1.- ZURQUI, como marca de servicios bajo el número de registro 57648, desde el 03 de julio de 1980 y hasta el 03 de julio de 2010, para proteger y distinguir, en clase 35 internacional “*servicios de publicaciones publicitarios de publicidad, de impresos, publicitarios de anuncios, difusión publicitarios, difusión de material publicitario, agencias de publicidad, agencias de noticias de informaciones comerciales, agencias de prensas publicitaria.* ” (Ver folios 58 a 59)



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 la marca inscrita “**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 señala que el signo solicitado “Zurqui” tiene similitud desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico con el inscrito, pero que la ley de marcas permite la coexistencia de los signos aún cuando sean idénticos o similares siempre y cuando se trate de productos o servicios diferentes y que sea mínima la posibilidad de ser asociados entre sí, evitándose el riesgo de generar confusión en el consumidor. Agrega que su representada quiere proteger “Café Brumas del Zurquí” siendo su actividad diferente a la de la compañía La Nación que es una empresa dedicada a la difusión de noticias, siendo la actividad de su representada el cultivo de café, señala que no existe un riesgo latente que genere una confusión en cuanto a la publicidad, ya que se sabe que Zurquí es un suplemento de apoyo educacional de La Nación, indicando que su representada lo que pretende proteger en clase 35 es la publicidad, dirección de negocios, administración de negocios, trabajos de oficina referente al cultivo de café propiamente con el nombre “Café Brumas del Zurquí”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada especial de la sociedad y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos



regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, las marcas bajo examen:

| MARCA SOLICITADA | MARCA INSCRITA |
|---|---|
|  | ZURQUI |
| Clase 35 internacional: “la publicidad, dirección de negocios, administración de negocios, trabajos de oficina referente al cultivo de café | Clase 35 internacional “servicios de publicaciones publicitarios de publicidad, de impresos, publicitarios de anuncios, difusión |



| | |
|--|---|
| propriadamente con el nombre “Café Brumas del Zurquí”. | publicitarios, difusión de material publicitario, agencias de publicidad agencias de noticias de informaciones comerciales, agencias de prensa publicitaria”. |
|--|---|

Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, en cuanto a la clase 35 para el siguiente producto: “publicidad”, puesto que en cuanto a los mismos la norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente; que afecta el derecho de un tercero, y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Conforme lo indicado este Tribunal del análisis efectuado resuelve acoger la clase 35 internacional solicitada restringiéndola únicamente en cuanto a los siguientes servicios: “publicidad”, la cual se encuentra contenida dentro de la clase 35 del signo inscrito.

Por lo que haciendo uso esta Instancia de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo de interés expone:

“[...] Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios. [...]”



Lo anterior, en apego al principio de especialidad, regulado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que permite continuar con el conocimiento de una solicitud, en la que, aunque los signos sean idénticos, los productos o servicios protegidos no sean similares, idénticos o que se relacionen entre ellos, además de no coincidir con los canales de distribución y comercialización.

Al respecto, este Tribunal de alzada ha expresado que:

“[...] cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la Ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que consagra el principio de especialidad. Ello quiere decir que si el signo propuesto es idéntico o similar a uno inscrito, ello no es óbice para rechazarlo, sino también cabe la posibilidad de que pueda ser admitido porque los productos o servicios que se pretenden proteger son totalmente diferentes y esto incluye, que no se puedan asociar o relacionar entre sí. [...].” (Voto 371-2014 TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cinco minutos del doce de mayo de dos mil catorce.)

Tal y como se desprende, cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que consagra el principio de especialidad. Ello quiere decir que si el signo propuesto es idéntico o similar a uno inscrito, ello no es óbice para rechazarlo, sino también cabe la posibilidad de que pueda ser admitido porque los productos o servicios que se pretenden proteger son totalmente diferentes y esto incluye, que no se puedan asociar o relacionar con otros.



Respecto a los agravios esgrimidos por la apelante, se debe señalar que efectivamente en cuanto a la clase 35 solicitada, se restringe en cuanto al servicio de “publicidad” que protege la marca pedida ya que se encuentra relacionada con algunos de los protegidos por el signo inscrito, debe rechazarse la solicitud de inscripción propuesta en cuanto a ese servicio, y continuar el trámite de la solicitud con los servicios “*dirección de negocios, administración de negocios, trabajos de oficina referente al cultivo de café propiamente con el nombre “Café Brumas del Zurquí”*”, solicitados en clase 35 de la clasificación internacional.

Razón por la cual este Órgano Colegiado en aplicación del principio de especialidad acoge la



solicitud de inscripción del signo en clase 35 exceptuando “publicidad”, ya que si presenta similitud desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico en relación con el signo inscrito, razón por la cual dichos alegatos deben ser rechazados.

Por las razones dadas, este Tribunal resuelve revocar parcialmente la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:00 horas con 47 minutos 09 segundos del 08 de agosto de 2012, para acoger la clase 35 internacional solicitada restringiéndola únicamente para el siguiente servicio “publicidad”, en lo demás se confirma la resolución recurrida y se ordena continuar con el trámite de inscripción para la clase 35 para los demás servicios exceptuando el ya indicado y se continúe el trámite.

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 parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la 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 11:00 horas con 47 minutos 09 segundos del 08 de agosto de 2012, la cual se revoca parcialmente para limitar los servicios de la clase 35 eliminando “publicidad” y *se ordena continuar con el procedimiento en clase 35 en los demás servicios exceptuando el ya indicado y se continúe el trámite para la clase 35 internacional.* 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.