



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0092-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción como nombre comercial del signo “Café Brumas del Zurquí (DISEÑO)”

Grupo Agroindustrial Numar S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 12355-2011)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 980-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del dieciocho de setiembre de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, Abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-1055-0703, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **Grupo Agroindustrial Numar S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con catorce minutos y trece segundos del doce de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 15 de diciembre de 2011, la Licenciada **Natalia Alvarado Rodríguez**, mayor, soltera, titular de la cédula de identidad número 1-1080-0289, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **Beneficio Brumas del Zurquí S.A.**, solicitó la inscripción del nombre comercial “Café Brumas del Zurquí



(DISEÑO)”, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a un proceso de molido e industrialización de café”*.

SEGUNDO. Que contra dicha solicitud presentó oposición la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, representando a la empresa **Compañía Numar S.A.**, en fecha 20 de abril de 2012, con fundamento en su marca inscrita **“BRUMAS”**.

TERCERO. Por resolución de las catorce horas con catorce minutos y trece segundos del doce de noviembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger la solicitud de inscripción del nombre comercial presentado.

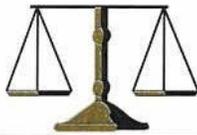
CUARTO. En fecha 12 de diciembre de 2012, la representación de la empresa **Grupo Agroindustrial Numar S.A.**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación 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, la invalidez o la nulidad 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 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora; 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 como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**BRUMAS**”, bajo el registro número **180876**, en **Clase 30** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **COMPAÑÍA NUMAR S.A.**, vigente desde el 17 de octubre de 2008 hasta el 17 de octubre de 2018, para proteger y distinguir: “*café, café tostado en grano, café molido, café instantáneo, sucedáneos del café, bebidas a base de café*”. (Ver folios 124 y 125).

2.- Que la empresa **Grupo Agroindustrial Numar S.A.**, absorbió por fusión a la empresa **Compañía Numar S.A.**, extinguiéndose la segunda y prevaleciendo únicamente **Grupo Agroindustrial Numar S.A.**, según consta del folio 135 al folio 145 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió que de la comparación gráfica y fonética realizada entre los signos enfrentados, se desprende que aunque el signo solicitado pretende proteger un giro comercial dedicado al café y el signo inscrito protege café, y aunque coincidan en unas palabras, lo cierto es que entre las marcas en conflicto existen diferencias que descartan cualquier riesgo de confusión entre los consumidores y permite de ese modo su coexistencia registral.

Asimismo el solicitante cuenta con los signos ya inscritos denominados “**BRUMAS del ZURQUÍ Estate Coffee (DISEÑO)**”, bajo los registros Nos. 194965 y 194966, los cuales han coexistido registralmente y comercialmente desde el 05 de octubre del 2009 y en consecuencia, analizado en forma global y conjunta el signo marcario propuesto, tal y como es criterio de este Registro y siendo que tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaría así lo recomiendan, se



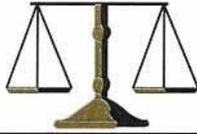
advierte conforme a lo expuesto anteriormente que para el signo solicitado “**Café Brumas del Zurquí (DISEÑO)**” resulta admisible su inscripción pues no contraviene el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En virtud de lo anterior, el Registro rechazó la oposición presentada por **Compañía Numar S.A.** y en su lugar acogió la solicitud de inscripción de la marca presentada por la empresa **Beneficio Brumas del Zurquí S.A.**

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido de que por el derecho de prelación la marca de su representada tiene mejor derecho sobre la marca solicitada, ya que presentó la solicitud de inscripción de la marca el 13 de mayo del 2008 y la misma se registró el 17 de octubre de 2008, mientras que la solicitada se presentó el 15 de diciembre de 20011, más de 3 años después de que su representada inscribió su marca.

Alega además similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos enfrentados ya que el elemento fundamental y principal de ambas marcas, es el término “**BRUMAS**” y es el que queda grabado en la mente del consumidor y que es exactamente igual a la que se encuentra ya registrada por su representada.

Señala que adicionarle el término “Café” lo que hace es agregarle un elemento que únicamente sirve para especificar y describir el tipo de producto que se pretende proteger, que es exactamente el mismo que protege la marca de su representada. En cuanto a agregarle la palabra “Zurquí”, alega que no un elemento suficiente de distintividad, ya que el concepto sigue siendo el mismo, y al utilizar una indicación geográfica adicionalmente, lo único que está haciendo es agregándole la ubicación, si bien es cierto se especifica la zona, esto de ninguna forma implica o excluye que sean la misma empresa.

Alega además que el giro que se pretende proteger con la marca solicitada se encuentra íntimamente relacionado con los productos que protege y distingue la marca de su representada,



ya que se trata de “café” en ambos casos, por lo que definitivamente se estaría induciendo a error al consumidor con respecto de la procedencia empresarial del producto y de esta forma se podría estar aprovechando del prestigio y reputación de la marca registrada de su representada, siendo el riesgo de confusión para el público consumidor muy elevado.

Concluye que su representada tiene mejor derecho sobre la marca “**BRUMAS**”, y el nombre comercial “**CAFÉ BRUMAS DEL ZURQUÍ (DISEÑO)**” que pretende registrar el solicitante, incurre en las prohibiciones estipuladas en el artículo 8 incisos a) y b), por lo que se estaría permitiendo la coexistencia registral de dos marcas que sin duda alguna van a perjudicar los derechos de los consumidores, ya que el público definitivamente no diría “Café Brumas del Zurquí” sino que se referiría al mismo como “Café Brumas”, por lo que sin lugar a dudas chocaría con la marca “BRUMAS” de su representada, y aunque la gente se refiera al lugar, se pensaría que se estaría refiriendo al local donde se produce el café “BRUMAS”, y si se indica la frase “Del Zurquí” únicamente se pensaría que se está hablando de su procedencia, sin existir ninguna diferencia sustancial que haga que el signo comercial de la empresa Beneficio Brumas del Zurquí S.A., sea innovador, ya que no cuenta con los elementos distintivos necesarios para gozar de protección; por lo que en virtud de todo ello solicita se acoja la oposición presentada y se deniegue el signo solicitado.

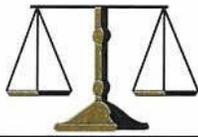
CUARTO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL. El *nombre comercial* es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal y como lo informa el artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, del 6 de enero del 2000, que lo define como: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*”, de ahí que la protección del *nombre comercial* se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente.



Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del *nombre comercial* tiene una función puramente distintiva, reuniendo en un signo la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de los productos, entre otros, de lo que se colige que el *nombre comercial* es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es: “(...) *aquel bajo el cual un comerciante –empleando la palabra en su sentido más amplio– ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial. (...)*” (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas; en <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWdWFYapo.php>).

Señala también la doctrina que, el nombre comercial es: “(...) *el signo para distinguir al empresario de otros empresarios. Originalmente su finalidad está estrechamente vinculada con las denominaciones sociales y las formas de identificación de la empresa [...] El principio de especialidad aplicado a los nombres comerciales significa que el nombre comercial distingue los empresarios respecto de actividades similares, por lo que –a diferencia con lo que sucede con las denominaciones sociales- pueden convivir nombres comerciales idénticos con tal de que se destinen a actividades distintas (...)*” (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, páginas 1019 y 1022**). En este contexto, se puede colegir que la distintividad es un requisito básico que debe cumplir todo nombre comercial a fin de ser consecuente con su propia naturaleza como es la de ser un signo distintivo, y en tal sentido, la de individualizar a un determinado empresario dentro del mercado.

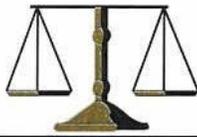
Los artículos 64 y siguientes de la Ley citada, regulan los nombres comerciales. El numeral 65 establece sobre los nombres comerciales inadmisibles y al efecto impone: “(...) *Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a*



la moral o el orden público o **susceptible de causar confusión**, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa. (...)" (el destacado en negrita no es del texto original).

De la anterior disposición se deduce, que un nombre comercial no puede consistir en una designación susceptible de causar confusión, en el mercado al público consumidor, sobre la identidad del establecimiento identificado con un nombre o sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios que se comercializa. Respecto a su registro, merece tener presente que conforme el párrafo segundo del artículo 67 de la citada Ley "(...) *El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida y se extinguirá con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial. Podrá ser cancelado en cualquier tiempo, a pedido de su titular. (...)*"

El régimen y trámites para la protección del **nombre comercial** es muy similar al de la **marca**, tal y como lo establece el artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para el caso de la inscripción de un nombre comercial, su modificación y anulación, al disponer que: "(...) *Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas. (...)*", puesto que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero ajustándose a lo que dispone el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, transcrito supra.



En consecuencia, un nombre comercial, al igual que una marca, es objeto de registraci3n cuando cumple a cabalidad con los tres elementos característicos que todo signo distintivo debe cumplir; a saber: **a) su perceptibilidad:** entendida como la necesidad de que el signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o indicaci3n que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del p3blico, el que de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo; **b) su distintividad:** que es la funci3n esencial de la marca, (y en este caso del nombre comercial) y que radica en distinguir un establecimiento de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie, “(...) Porque la distintividad importa tanto al empresario, quien ofrece en el mercado un producto con el prop3sito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad. La distintividad del producto sirve de puente de comunicaci3n entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una seña inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicci3n de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor. (...)” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia emitida el 25 de setiembre de 1998. Proceso No. 23-IP-98) y **c) susceptibilidad de representaci3n gráfica:** que permite la publicaci3n y el archivo de la denominaci3n solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial, esa descripci3n, adem3s, sirve para formarse una idea del signo.

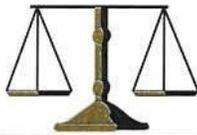
Concluyendo y con base en lo expuesto, un nombre comercial es objeto de registraci3n, cuando cumple con los tres requisitos anteriormente señaalados y esencialmente para el caso concreto con la característica primordial de todo signo marcario, sea la distintividad, que consiste en distinguir un establecimiento de otros, y asimismo diferenciar éstos con marcas inscritas que puedan estar relacionadas por los productos o servicios que protegen y distinguen con el giro o actividad del establecimiento comercial; y adem3s, siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas en el artícuo 65 transcrito, haciendo posible que el consumidor los diferencie y no se confunda.



QUINTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. A-) Sobre la ubicación teórica del problema. De lo expuesto se colige con meridiana claridad, que como en el caso bajo examen los signos contrapuestos son similares, por cuanto uno y otro se constituyen por un vocablo predominante, sea “**BRUMAS**”, y al realizar un cotejo entre éstos, son idénticos en los campos gráfico, fonético e ideológico. Sin embargo, el análisis de la eventual coexistencia de tales signos distintivos debe hacerse partiendo de los alcances en el caso concreto, del Principio de Especialidad Marcaria, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en el artículo 65 íbidem, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción de un signo distintivo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de inscripción de un nombre comercial.

Dicho lo anterior, pártase de que si la función principal del nombre comercial es identificar y distinguir una empresa o un establecimiento comercial determinado de otros, corolario de ello es que no sea posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, signos distintivos similares o idénticos para designar productos, servicios, empresas o establecimientos comerciales idénticos o similares, de la misma naturaleza o finalidad o íntimamente relacionados en cuanto al giro comercial. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de signos distintivos confundibles pertenecientes a distintos titulares.

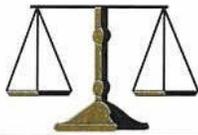
No obstante lo anterior, la protección acordada a signos distintivos (marcas, nombres comerciales y señales de propaganda) se encuentra delimitada y se atenúa, en virtud del **Principio de Especialidad Marcaria**, según el cual tal protección no abarca la totalidad de los productos, servicios o establecimientos comerciales con sus respectivos giros, sino sólo aquéllos



para los que la marca o nombre comercial fue solicitado. Es decir, de acuerdo con el ***Principio de Especialidad***, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca o un nombre comercial recae por su orden, únicamente sobre los bienes o servicios y sobre el tipo de establecimiento para los que han sido registrados, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, ni el nombre comercial cualquier establecimiento mercantil sino que su espectro de protección se halla limitado respectiva y únicamente a los productos o servicios; y el tipo de establecimiento para los cuales fue solicitado su registro.

Por ende, así enunciado el ***Principio de Especialidad***, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario, sucediendo lo mismo con los nombres comerciales. De tal suerte, la consecuencia más palpable de la ***especialidad*** de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amporen productos o servicios inconfundibles, siempre y cuando no estemos frente a una marca notoria, en donde ese principio no es aplicable; siendo todo lo anterior también aplicable a la figura de los nombres comerciales.

Entonces, por la aplicación de ese Principio se puede solicitar el registro de un signo distintivo igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para el caso concreto que el giro o la actividad comercial del nombre propuesto para la empresa o

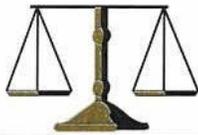


establecimiento comercial a proteger y distinguir, no guarde ni tenga relación con los productos o servicios de la marca inscrita. Empero, si con la eventual inscripción del signo propuesto puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión.

Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican la marca en conflicto en relación con el giro y actividad del nombre comercial solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

B-) Sobre la irregistrabilidad del nombre comercial solicitado. Este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la oposición presentada y acoger la inscripción de la solicitud del nombre comercial “**Café Brumas del Zurquí (DISEÑO)**” fundamentado en que entre las marcas en conflicto existen claras diferencias que descartan cualquier riesgo de confusión entre los consumidores y permite de ese modo su coexistencia registral.

Igualmente, no avala este Tribunal lo externado por el Registro al establecer que el hecho que la empresa solicitante del nombre comercial que nos ocupa tiene ya inscritos los signos “**BRUMAS del ZURQUÍ Estate Coffee**”, bajo los registros Nos. 194965 y 194966 y que estos han coexistido registralmente y comercialmente desde el 05 de octubre de 2009, favorece la inscripción del signo solicitado, ya que la calificación que se realiza, no depende de que ya se

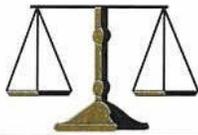


encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos por el Registro en transgresión o no a las prohibiciones que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos dependiendo de cada caso en concreto, es decir la inscripción de signos distintivos es independiente.

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, el nombre comercial pretendido y la marca inscrita con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica, fonética e ideológica en grado de identidad, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. En relación al diseño o parte gráfica que conforma el nombre comercial solicitado, el cual lo constituyen las palabras ***“Café Brumas del Zurquí”***, puede ser probable que el consumidor lo considere como un escudo ornamento y no como una referencia empresarial, siendo que tal gráfico no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la identidad de la parte denominativa de los signos enfrentados, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor.

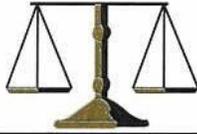
Comparte este Tribunal los agravios de la empresa apelante en cuanto a que en el signo solicitado la palabra “Café” es el nombre del producto que protege y distingue la marca inscrita y asimismo el giro comercial del nombre comercial propuesto sea el *“proceso de molido e industrialización de café”*, razón por la cual no debe tomarse en cuenta a la hora de realizar el cotejo. Asimismo las palabras “del Zurquí” que hacen referencia a la ubicación geográfica del establecimiento comercial, no son suficientes para darle al signo solicitado la distintividad requerida como para no crear riesgo de confusión y riesgo de asociación en el público consumidor. Por lo que así las cosas, como se dijo supra el elemento preponderante del nombre comercial que se solicita sería **“BRUMAS”**, resultando este idéntico a la marca inscrita **“BRUMAS”**, propiedad de la empresa oponente.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que, el giro y las actividades que pretende



desarrollar el nombre comercial solicitado están relacionadas con los productos que protege y distingue la marca inscrita. Adviértase, que en lo que interesa **la marca inscrita** protege desde el 17 de octubre de 2008 **“café, café tostado en grano, café molido, café instantáneo, sucedáneos del café, bebidas a base de café”**, y **el nombre comercial** solicitado pretende proteger y distinguir: **“un establecimiento comercial dedicado a un proceso de molido e industrialización de café”**. El hecho de que ambos listados por su orden productos y actividades estén relacionados entre sí, y pertenezcan al mismo sector comercial o ramo **café**, abonado a que ambos signos son idénticos en su parte predominante, además de que el signo inscrito se encuentra inserto dentro del signo solicitado, configura un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos.

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que al signo objeto del recurso, le son aplicables los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, no así la normativa indicada por la aquí apelante, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como nombre comercial cuando ello afecte algún derecho de terceros, debiendo acogerse la oposición presentada y rechazarse la inscripción del nombre comercial solicitado **“Café Brumas del Zurquí (DISEÑO)”**, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica y comercio **“BRUMAS”**, en clase 30 del nomenclátor internacional, por cuanto ambos protegen un giro comercial y productos relacionados y vinculados entre sí (café), correspondiendo a un nombre comercial inadmisibles por derechos terceros, que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas en relación con el signo inscrito que los hace idénticos, siendo inminente el riesgo de confusión y el riesgo de asociación para el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que 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 distintivos.

Al concluirse que con el nombre comercial que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de la marca inscrita, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y riesgo de asociación entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, concuerda este Tribunal con el Registro **a quo**, en que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian** en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con catorce minutos y trece segundos del doce de noviembre de dos mil doce, la cual, en este acto debe revocarse.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian** en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con catorce minutos y trece segundos del doce de noviembre de dos mil doce, la cual se revoca, declarando con lugar la oposición interpuesta y se deniega la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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

Zayda Alvarado Miranda

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33