

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0152-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo BRENES (diseño)

Marcas y otros signos

Centro de Aluminio y Vidrios Brenes S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9670-2010)

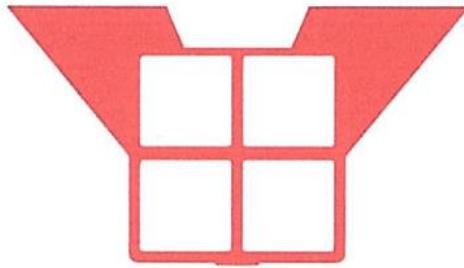
VOTO N° 1017-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del veintiocho de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y ocho-seiscientos sesenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Centro de Aluminio y Vidrios Brenes S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-quinientos sesenta y nueve mil setecientos diez, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, un minuto, cuarenta y tres segundos del primero de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiuno de octubre de dos mil diez, el Licenciado Bonilla Quesada, representando a la empresa Centro de Aluminio y Vidrios Brenes S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



BRENES

en la clase 19 de la nomenclatura internacional, para distinguir materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos.

SEGUNDO. Que por resolución de las catorce horas, un minuto, cuarenta y tres segundos del primero de febrero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha diez de febrero de dos mil once, la representación de la empresa Centro de Aluminio y Vidrios Brenes S.A. planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

CUARTO. 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, 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial



a nombre de Constructora Hermanos Brenes S.A., registro N° 163074, inscrita desde el trece de octubre de dos mil seis, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a servicios de consultoría en construcción, construcciones, alquiler de maquinaria pesada y equipo especial de construcción, venta de materiales de construcción, venta de madera trozada y aserrada, ubicado en El Guarco, distrito Tejar, del Restaurante El Quijongo quinientos metros al oeste, contiguo a la Revisión Técnica Vehicular (RTV) Riteve (folios 11 y 12).

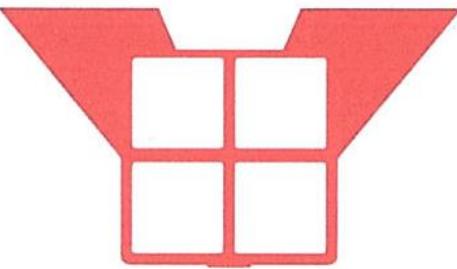
SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando existe relación entre el giro comercial del establecimiento distinguido con el nombre comercial

inscrito y los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado como marca, y que el elemento que predomina en ambos signos es BRENES, rechaza el registro solicitado.

Por su parte, el recurrente argumenta que no hay identidad fonética ni gráfica, y que el giro comercial se diferencia de los productos por estar enfocado a las asesorías.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Nombre comercial inscrito	Signo solicitado como marca
 <p>CONSTRUCTORA Hnos. Brenes S.A.</p>	 BRENES
Establecimiento	Productos
Dedicado a servicios de consultoría en construcción, construcciones, alquiler de maquinaria pesada y equipo especial de construcción, venta de materiales de construcción, venta de madera trozada y aserrada, ubicado en El Guarco, distrito	Clase 19: materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos

Tejar, del Restaurante El Quijongo quinientos metros al oeste, contiguo a la Revisión Técnica Vehicular (RTV) Riteve	
--	--

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, que reza:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Como bien ya había apuntado el Registro en su resolución final, el giro comercial del establecimiento que se distingue por medio del nombre comercial inscrito está directamente relacionado con los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado, ya que son productos que están destinados o se utilizan para la construcción, eje central del giro del establecimiento comercial distinguido con el signo inscrito. Por ello es que no puede acogerse el razonamiento expuesto en los argumentos del apelante, ya que éste se basa en la idea de la falta de relación entre el giro del titular de nombre comercial inscrito y los productos que se pretenden hacer distinguir con el signo propuesto como marca, ya que vemos como el giro comercial no está dedicado solo a la asesoría sobre construcción, sino también a otros ámbitos como el alquiler y la venta de productos para la construcción, lo cual hace que haya una estrecha relación giro-productos.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la cercanía apuntada, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado. Pero, lejos de tal diferenciación, más bien encontramos un alto grado de similitud entre ellos. Si bien los signos no son idénticos, el eje central de su aptitud distintiva se basa en la utilización de la palabra BRENES, contenida en

los signos cotejados. El resto de los elementos que contienen los signos cotejados no ofrecen ante el consumidor la capacidad de hacer distinguir el origen empresarial de los productos a consumir. En Costa Rica, BRENES es una palabra que se utiliza como apellido, ideológicamente trae al consumidor la idea de un negocio familiar, por lo tanto, al preexistir el nombre comercial que contiene la palabra BRENES, asociado al tema de la construcción, impide que se inscriba la marca solicitada, ya que usa dicha palabra también asociada a la construcción, por lo que existe una alta probabilidad de que el consumidor se confunda o caiga en error, al entender que los materiales para construcción comercializados bajo la marca



BRENES están relacionados al establecimiento identificado con el nombre comercial



Hnos. Brenes S.A., todo en aplicación del inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

(...)

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

(...)"

Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.

QUINTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa

.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada representando a la empresa Centro de Aluminio y Vidrios Brenes S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, un minuto, cuarenta y tres segundos del primero de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma. 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

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33