



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0183-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “*BRAND ENERGY & INFRAESTRUCTURE SERVICES*”

BRAND SERVICES LLC LIMITED LIABILITY COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2014-6872)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 837-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del tres de noviembre de dos mil quince.

Recurso de apelación planteado por la **Licenciada Melissa Mora Martín**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1041-825, en su condición de apoderada especial de la empresa **BRAND SERVICES LLC LIMITED LIABILITY COMPANY**, sociedad inscrita según las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, tres minutos, cuarenta segundos del veintinueve de enero de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de agosto de 2014, la **Licenciada Melissa Mora Martín**, en la representación indicada, solicitó

BRAND
ENERGY & INFRASTRUCTURE SERVICES

la inscripción de la marca multiclase de servicios

, la cual es traducida por el solicitante como “*SERVICIOS DE ENERGÍA E INFRAESTRUCTURA DE MARCA*”, en Clases 37, 40 Y 42 de la Nomenclatura



Internacional, para proteger y distinguir, en **Clase 37**: “*Servicios de construcción, servicios de reparación, servicios de instalación*”. En **Clase 40**: “*Tratamiento de materiales*”. En **Clase 42**: “*Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos, servicios de análisis e investigación industriales, diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.*”

SEGUNDO. Mediante resolución de las quince horas, tres minutos, cuarenta segundos del veintinueve de enero de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió el rechazo de plano de la marca propuesta.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la **Licenciada Mora Martín** recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. 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 su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción del signo “**BRAND ENERGY & INFRAESTRUCTURE SERVICES**”



al considerarlo inadmisibile por razones intrínsecas porque el término predominante es “brand”, el cual informa que con él se ofrecen servicios de energía e infraestructura, no obstante ninguno de los servicios para el que es solicitado es para eso, por ello provoca engaño en relación al objeto de protección pretendido en clases 37, 40 y 42, transgrediendo así lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante alega que la marca que pretende es una marca global de reconocimiento mundial en más de veinte países, dedicada a la construcción, servicios de tratamiento de materiales, servicios tecnológicos, de investigación y diseño en estos ámbitos. Asimismo, su representada Brand Services LLL Limited Liability Company, es un proveedor líder con más de 100 años de existencia y que funciona en nuestro país desde 1935, inicialmente con el nombre HARSCO (Harrisburg Steel Company). En este sentido, se aclara que la marca como tal pertenece y proviene del nombre empresarial, siendo que al momento de contextualizarlo no se puede hacer división de sus elementos por cuanto el “branding” de la misma no puede desglosarse de su traducción literal. Afirma que el registrador parte de una traducción literal del signo. Sin embargo, de acuerdo al origen empresarial indicado, la palabra *BRAND* no debe entenderse en idioma español como *MARCA*, sino más bien como *ACERO*, que es un sinónimo de la palabra en inglés *STEEL*, derivado de Harrisburg Steel Company. De este modo, el consumidor debe realizar un esfuerzo para poder identificar de qué se tratan los servicios que con ella se ofrece. *BRAND* es precisamente el elemento preponderante y el que tiene la fuerza distintiva. Aunado a ello, las palabras infraestructura y energía no encasillan al signo en razón de que ambas tienen significados variables, es decir ninguno específico. Afirma la recurrente que los niveles de irregistrabilidad se han disparado en nuestro país de un par de años para acá, siendo que su marca se ha inscrito en más de 13 jurisdicciones a nivel de Latinoamérica y Estados Unidos, cuyos certificados aporta, por ello la marca cuenta con la suficiente distintividad y carece de elementos que puedan producir engaño, siendo que se trata de una marca que no es engañosa, sino creativa y original. Con fundamento en dichos alegatos, solicita sea admitido su recurso y se proceda a continuar con el registro propuesto para todos los productos solicitados.



TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DEL SIGNO MARCARIO PROPUESTO.

El análisis de registrabilidad de los signos marcarios implica una valoración de razones **extrínsecas** e **intrínsecas**. Las primeras se refieren a la relación entre la marca sometida al proceso de registro con otras que ya se encuentren inscritas y por lo tanto ya cuenten con una protección registral. Las segundas derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), dentro de los cuales nos interesa para el caso bajo estudio el inciso j), que establece la prohibición de registrar como marca un signo que pueda llevar a **engaño o confusión** respecto de las características del objeto a proteger, tales como *la naturaleza, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.*

De acuerdo con lo anterior, para entrar en una valoración del origen empresarial relacionado con la marca solicitada, sería necesario demostrar la condición de notoriedad o al menos de uso anterior del signo, ninguno de tales aspectos ha sido solicitado y mucho menos demostrado en este caso, por lo cual, no tienen ninguna inferencia los antecedentes citados por la solicitante a los efectos de valorar la solicitud de inscripción del signo.

El inciso g) del artículo 9 de la Ley de Marcas, exige como requisito aportar una traducción de la marca cuando esté constituida por algún elemento denominativo con significado en idioma distinto del castellano. Tal situación plantea varias consideraciones que es necesario delimitar para poder determinar en cada caso, cuándo un elemento denominativo con significado en otro idioma distinto del castellano debe considerarse para ser analizado desde el punto de vista intrínseco, para determinar si entra o no en alguna de las prohibiciones absolutas consideradas por el artículo 7 de dicha Ley.



Lo primero que debe decirse es que no sería suficiente que tal elemento denominativo distinto del idioma castellano, tenga un significado en el idioma de que se trate, sino que debe ser analizada, por parte del calificador, la transparencia que esa denominación en otro idioma tenga frente al público consumidor promedio, pues pueden darse situaciones donde la traducción al español de una denominación extranjera constituya un término genérico o de uso común, pero que el consumidor promedio no tenga incorporado a su conocimiento ordinario tal palabra en el idioma extranjero originalmente solicitado, por lo que tal palabra o denominación se deberá tener como un término de fantasía, dado que el consumidor no tendrá acceso de manera espontánea –ni siquiera mediata- a la traducción del término.

De manera contraria, puede suceder que el conocimiento promedio de un determinado idioma, o el uso de un determinado término extranjero haga que el significado de una denominación extranjera sea transparente para el consumidor y, por tanto, su uso en el mercado como signo marcario, si se tratara del nombre común de un producto u otra prohibición absoluta, causaría engaño o afectaría la vocación distintiva del signo, debiéndose negar su inscripción.

Este análisis, debe tomar en cuenta el sector pertinente donde se utilice el signo y la evolución de la materia, o sector, o servicio donde éste se pretenda aplicar. Lo anterior pues la transparencia u opacidad de un idioma puede variar según el sector pertinente donde influya el uso del signo solicitado.

En el presente caso, al tratarse del idioma inglés y de términos de gran transparencia, incluso para quien no tiene un manejo mínimo del inglés, en el caso de “**ENERGY**”= energía; “**INFRAESTRUCTURE**” = infraestructura; “**SERVICES**”= servicios; y de manejo medio del inglés en el caso de “**BRAND**” = marca; la marca se enfrenta a un sector pertinente con un conocimiento mínimo del inglés, donde la traducción originalmente solicitada (véase folio 1), es la que de manera espontánea surgiría, es decir: “**SERVICIOS DE ENERGÍA E INFRAESTRUCTURA DE MARCA**”; y siendo que con ella se pretende proteger servicios de construcción, reparación e instalación, tratamiento de materiales, y servicios científicos,



tecnológicos, de investigación y diseño, de análisis e investigación industriales, diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software, evidentemente la traducción de “BRAND” como ACERO, no es la que en el dominio medio del idioma inglés maneja el consumidor costarricense.

Así las cosas, en este caso y partiendo de un análisis intrínseco del signo solicitado, éste está compuesto de términos que especifican unos concretos servicios que no son los que se solicita proteger, lo que hace el signo engañoso.

Por otra parte, no tiene carácter vinculante para el análisis de registrabilidad en Costa Rica, el hecho de que el signo haya logrado su inscripción en otras latitudes, pues conforme a los criterios esgrimidos, en cada país o jurisdicción –incluso región- debe valorarse con criterios de territorialidad.

De acuerdo con el origen empresarial que alega el solicitante, la marca es original y creativa, sin embargo, acorde con los criterios aplicados y de acuerdo al artículo 7 inciso j), la marca solicitada deviene en engañoso y por tanto no reúne los requisitos que le permitan la distintividad que indica el artículo 2 de la Ley de Marcas; siendo que la originalidad y la creatividad, así como el “branding” alegado por el solicitante, son aspectos propios del “marketing”, no así del derecho marcario.

De este modo concluye esta Autoridad que debe confirmarse la resolución venida en Alzada, dado lo cual no resultan atendibles los alegatos de la parte apelante porque efectivamente el signo transgrede el inciso j) del artículo 7 citado.

Por lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso presentado por la **Licenciada Melissa Mora Martín**, en representación de la empresa **BRAND SERVICES, LLC LIMITED LIABILITY COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, tres minutos, cuarenta segundos del veintinueve de enero de dos



mil quince, la cual se confirma.

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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 que anteceden se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Melissa Mora Martín**, en representación de la empresa **BRAND SERVICES, LLC LIMITED LIABILITY COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, tres minutos, cuarenta segundos del veintinueve de enero de dos mil quince, la cual se confirma para que se



deniegue el registro del signo **BRAND ENERGY & INFRASTRUCTURE SERVICES**, solicitado por la empresa recurrente. 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. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES
TE. Marcas con falta de distintividad
TG. Marcas inadmisibles
TNR. 00.60.55