



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0220-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “BRENES (Diseño)”

CENTRO DE ALUMINIO Y VIDRIOS BRENES, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 9668-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 0034-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta y cinco minutos del diecinueve de enero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado, Abogado, vecino San José, titular de la cédula de identidad número 1-0758-0660, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CENTRO DE ALUMINIO Y VIDRIOS BRENES, S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y nueve minutos y diez segundos del veintiuno de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de octubre de 2010, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición antes citada, solicitó la inscripción del nombre comercial **“BRENES (Diseño)”**, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a la elaboración, distribución y venta de aluminio y vidrio en general como puertas, espejos, ventanas, puertas de baño, etc.”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:01:58 horas, del 27 de octubre de 2010,



el Registro de la Propiedad Industrial le objeta a la referida solicitud de inscripción, que ya existe inscrito el nombre comercial “**CONSTRUCTORA Hnos. Brenes S.A. (DISEÑO)**”, bajo el registro número **163074**, desde el 13 de octubre de 2006, propiedad de la empresa **Constructora Hermanos Brenes, S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 11:49:10 horas del 21 de febrero de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 10 de marzo de 2011, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de la empresa **CENTRO DE ALUMINIO Y VIDRIOS BRENES, S.A.**, apeló la resolución referida, expresando 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 el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrito el nombre comercial “**CONSTRUCTORA Hnos. Brenes S.A. (DISEÑO)**”, bajo el registro número **163074**,



perteneciente a la empresa **Constructora Hermanos Brenes, S.A.**, vigente desde el 13 de octubre de 2006, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado servicios de consultoría en construcción, construcciones, alquiler de maquinaria pesada y equipo especial de construcción, venta de materiales de construcción, venta de madera en troza y aserrada. Ubicado en El Guarco, distrito Tejar, del Restaurante El Quijongo, 500 metros al oeste, contiguo a la Revisión Técnica Vehicular (RTV) RITEVE”*. (ver folios 32 y 33).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción del nombre comercial **“BRENES (DISEÑO)”**, dado que corresponde a un nombre comercial inadmisibles por derechos de terceros, así desprendiéndose de su análisis y cotejo con el signo inscrito, por violentar lo establecido por los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto considera que a nivel gráfico y fonético, se da una coincidencia entre éste y el nombre comercial inscrito **“CONSTRUCTORA Hnos. Brenes S.A. (DISEÑO)”**.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en su escrito de apelación como agravios, que la diferencia más notoria entre el nombre comercial a inscribir y el nombre comercial inscrito es que el primero está compuesto por el denominativo BRENES, mientras que el segundo es un nombre compuesto por varios términos como lo son HNOS. – BRENES – S.A. CONSTRUCTORA, diferenciándose ambos por un total de dieciocho letras, resultando ilógico como lo hace el Registro, que pueda existir al menos la posibilidad de confusión entre los signos enfrentados. Alega además que ambos signos son mixtos, contando con diseños que además del denominativo utilizado, cuentan con figuras, colores y estructuración que facilitan más aún su distinción, y que finalmente los productos y servicios a proteger resultan totalmente distinguibles los unos de los otros, lo cual es fácilmente



constatable, siendo que las diferencias entre ambos nombres saltan a la vista y es imposible afirmar que pueda existir peligro de confusión para el público consumidor, los productos y servicios a proteger la grafía, la fonética y los diseños cuentan con factores diferenciadores claramente establecidos que impiden confusión, permitiendo así la coexistencia de ambos signos.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del nombre comercial cuyo registro se solicita **“BRENES (DISEÑO)”**, con el nombre comercial inscrito **“CONSTRUCTORA Hnos. Brenes S.A. (DISEÑO)”**, este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Órgano a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En el presente caso, entre el nombre comercial solicitado **“BRENES (DISEÑO)”** y el nombre comercial inscrito **“CONSTRUCTORA Hnos. Brenes S.A. (DISEÑO)”**, hay una evidente identidad gráfica y fonética en su aspecto denominativo propiamente en su factor tópico preponderante, sea **“BRENES”**, que es el elemento que el consumidor va a recordar con más fuerza por ser el predominante, sobre la parte figurativa, ya que dicho término es el componente principal de los nombres comerciales enfrentados, al ser éste el que causa mayor impacto en la mente del consumidor y además, por ser la única forma de recordar la actividad o giro que protegen los referidos nombres comerciales. Esta situación, tal y como lo señala la resolución recurrida, denota la ausencia del requisito indispensable de distintividad, lo que impide otorgar su registración, ya que ambos signos distintivos coinciden en un todo en cuanto al término preponderante en que cada uno de ellos fundamenta su distintividad a saber: **“BRENES”**. Nótese que las demás palabras en el signo inscrito, sea **“CONSTRUCTORA”** y las siglas **“S.A.”**, lo que hacen justamente es hacer alusión a la existencia de una empresa y su giro, y no son tomadas en cuenta dentro del cotejo ya que éstas son genéricas y de uso común, y el signo solicitado carece de términos adicionales a **“BRENES”** que lo individualicen y lo distingan como empresa. Además, el giro comercial de ambas empresas se encuentra



directamente relacionado. De esto resulta que ambos signos distintivos giran alrededor del mismo elemento “**BRENES**”; y en el cotejo realizado entre “**Hnos. Brenes**” y “**Brenes**”, el elemento “**Hnos.**” es insuficiente para generar distinción por ser “**Brenes**” un apellido que hace referencia justamente a lazos familiares, por lo que ideológicamente son equivalentes. De esta forma existe el riesgo de que el consumidor asocie el nombre comercial “**BRENES**” con el ya existente “**Constructora Hnos. Brenes S.A.**” y ese riesgo se da por la ausencia de elementos que lo distingan como empresa frente al nombre comercial ya inscrito.

Con relación al cotejo gráfico, fonético e ideológico, comparte este Tribunal el análisis y fundamentación dados por el Órgano a quo en la resolución aquí recurrida, al señalar que si bien es cierto ambos signos son mixtos y la parte figurativa es diferente en ambos, es criterio de ambas instancias que dichas diferencias no son lo suficientemente fuertes como para eliminar el riesgo de confusión en los consumidores ya que el recuerdo que tendrá éste en su mente lo dará la parte más distintiva del signo, sea su elemento preponderante “**BRENES**”.

Así las cosas, puede precisarse que el signo distintivo propuesto como nombre comercial “**BRENES (DISEÑO)**” que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común.

En consecuencia, no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección de éste y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina señala que: *“(…) Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la misión del signo distintivo está dirigida a distinguir unos productos, servicios, empresas u establecimientos de



otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ahí que, en cuanto a signos distintivos se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto, servicio, empresa u establecimiento comercial.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el **a-quo**, en su disposición de denegar la solicitud de registro del nombre comercial presentada por la empresa **CENTRO DE ALUMINIO Y VIDRIOS BRENES, S.A.**, estableciendo como fundamento en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que queda claro que el nombre comercial, cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la solicitud de inscripción del mismo, por carecer de distintividad, con relación al nombre comercial inscrito “**CONSTRUCTORA Hnos. Brenes S.A. (DISEÑO)**”, que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a una determinada empresa u establecimiento, tal y como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se pretende evitar.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal encuentra que el nombre comercial solicitado “**BRENES (DISEÑO)**”, se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, sean los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CENTRO DE ALUMINIO Y VIDRIOS BRENES, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con



cuarenta y nueve minutos y diez segundos del veintiuno de febrero de dos mil once, la cual debe confirmarse.

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, 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CENTRO DE ALUMINIO Y VIDRIOS BRENES, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y nueve minutos y diez segundos del veintiuno de febrero de dos mil once, la cual se confirma. 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

- ***SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRES COMERCIALES.***
- ***IMPROCEDENCIA DEL NOMBRE PROPUESTO.***