



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0227-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “BRENES (Diseño)”

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 9666-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 0035-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta 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 nueve minutos y diecisiete segundos del veintitrés 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 de la marca de servicios “**brenes (Diseño)**”, para proteger y distinguir, en la clase 37 de la nomenclatura internacional: “*construcción; reparación; servicios de instalación*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:36:29 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 11:09:17 horas del 23 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 debe 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 11 y 12).

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 de la marca de servicios “**BRENES (DISEÑO)**”, en la clase 37 internacional, conforme la prohibición dada por el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto considera que a nivel gráfico y fonético, se da una coincidencia entre ésta y el nombre comercial inscrito “**CONSTRUCTORA Hnos. Brenes S.A. (DISEÑO)**”, toda vez que la marca solicitada corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros.

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 la marca a inscribir y el nombre comercial inscrito es que la primera está compuesta 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 servicios a proteger resultan totalmente distinguibles los unos de los otros, lo cual es fácilmente constatable.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Del presente expediente se colige con meridiana claridad, que en el caso bajo examen los signos contrapuestos comparten en su denominación y como elemento preponderante el vocablo “**BRENES**”. En cuanto a los términos “**CONSTRUCTORA Hnos**” – “**S.A.**”, constituyen componentes genéricos y de uso común en los nombres comerciales, por lo que el elemento central en ambos signos es “**BRENES**”. De esta manera el cotejo deberá hacerse entre “**Hnos. Brenes**” y “**Brenes**” con lo cual la partícula diferenciadora sería “**Hnos.**”, la cual es insuficiente para generar una distinción, ya que no existe disimilitud alguna que haga posible su diferenciación. Estamos ante signos prácticamente idénticos, que conforme al artículo 25 de la Ley de rito, otorga a la Administración Registral a proteger el signo debidamente inscrito, ya que lo contrario generaría un riesgo de confusión al consumidor. Por lo anterior y en este primer escenario el signo propuesto debe de ser rechazado. Ahora bien y bajo un segundo análisis aplicando en este caso el Principio de Especialidad Marcaría, recogido en el artículo 89 de la Ley de cita, igualmente debe ser rechazado, ya que observando los servicios a proteger por la solicitada y la actividad que se realiza en el establecimiento comercial de la inscrita, ambos están relacionados, siendo esto una causa más para su rechazo, resultando aplicable el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas referida.

Así las cosas, si tal como se mencionó en el único hecho probado, el nombre comercial “**CONSTRUCTORA Hnos. Brenes S.A.**” fue inscrito para identificar un establecimiento comercial cuyo giro comercial se encuentra directamente relacionado con los servicios de la solicitada, resultaría imprudente autorizar la coexistencia registral de estos, ya que la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como consecuencia que ocurra, en perjuicio de la empresa titular del nombre comercial registrado: “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor*



comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, aplicable en este caso para los nombres comerciales, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre el establecimiento comercial de la empresa titular y los productos de la marca solicitada, que no puede ser permitida por este Órgano de Alzada. Por lo anterior, resultan a todas luces improcedentes los argumentos planteados por el aquí recurrente en su escrito de expresión de agravios, aunado a que el artículo 24 del Reglamento de cita, ordena la preponderancia de las similitudes que las diferencias y así lo indica en los incisos b), c) y e).

Al concluirse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular del nombre comercial inscrito, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos sobre el origen empresarial, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo **8 inciso d)** de la Ley de Marcas de repetida cita, es criterio de este Tribunal, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada** como Apoderado Especial de 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 once horas con nueve minutos y diecisiete segundos del veintitrés de febrero de dos mil once, la cual, en este acto se confirma.

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, 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 expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada** como Apoderado Especial de 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 once horas con nueve minutos y diecisiete segundos del veintitrés de febrero de dos mil once, la cual, en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**BRENES (DISEÑO)**”. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

DERECHO EXCLUSIVO DEL NOMBRE COMERCIAL

UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS

**TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE UN NOMBRE
COMERCIAL**

TNR: 00.42.40