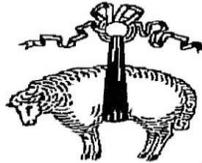




## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0659-TRA-PI-747-15



Solicitud de inscripción de marca “*Brooks Brothers*”

**BROOKS BROTHERS GROUP, INC.**, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2014-4048)

Marcas y Otros Signos

## ***VOTO N° 533-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del siete de julio de dos mil dieciséis.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **licenciado Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-392-470, en representación de **BROOKS BROTHERS GROUP, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:09:08 horas del 28 de julio de 2015.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de mayo de 2014, el **licenciado Jorge Tristán Trelles**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y servicios “***BROOKS BROTHERS (diseño)***”, en las clases



3, 9, 14, 18, 25, 28 y 35 de la nomenclatura internacional, que consiste en el diseño: “



*Brooks Brothers*” y mediante oficio presentado el 23 de julio de 2014 esa representación solicita se separe del trámite respecto de las clases 3, 9 y 28, en razón de lo cual se continúa con el trámite en las clases restantes, para proteger y distinguir: En **clase 14**: metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases, artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, artículos de relojería e instrumentos cronométricos, mancuernillas, relojes de pulsera, correas para relojes, relojes, llaveros de metales preciosos y joyería. En **clase 18**: cuero e imitación de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas y sombrillas, bastones, fustas y artículos de guarnicionería, bolsos deportivos para todo propósito, maletines, billeteras, portafolios, porta tarjetas de negocios, carteras para tarjetas, bolsos (de mano), carteras con portallaves, portallaves, bolsos y carteras de cuero, equipaje, carteras, estuches para corbatas, bolsos con correas, paraguas, billeteras, mochilas, monederos. En **clase 25**: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, prendas de vestir, calzado, sombrerería. En **clase 35**: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, servicios de comercio minorista o mayorista que ofrecen prendas de vestir, productos de fragancia, todo tipo de gafas y sus accesorios (eyewear), relojes, joyería, carteras, bolsos y equipaje, servicios de comercio minorista o mayorista que utilizan catálogos y órdenes de compra por correo en línea que ofrecen prendas de vestir, productos de fragancia, todo tipo de gafas y sus accesorios (eyewear), relojes, joyería, carteras, bolsas y equipaje.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las 14:09:08 horas del 28 de julio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la solicitud presentada.



**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el **licenciado Tristán Trelles**, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal de 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, la nulidad o 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, del 12 de julio al 1 setiembre de 2015.

*Redacta la juez Ortiz Mora, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de BROOKS SPORTS, INC. las siguientes marcas:

a) “**BROOKS**” desde el 14 de mayo de 2014 y vigente hasta el 14 de mayo de 2024, bajo el Registro No. **235483**, para proteger y distinguir en clase 25: calzado deportivo, (folio 107).

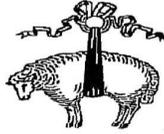
b) “***BROOKS***” desde el 9 de mayo de 2014 y vigente hasta el 9 de mayo de 2024, bajo el Registro No. **235274**, para proteger y distinguir en clase 25: calzado, ropa y sombrerería (folio 108).

2.- Que el signo solicitado está compuesto por un elemento denominativo “**BROOKS BROTHERS**” incluido dentro de un elemento figurativo que corresponde a una oveja colgando dentro de un lazo, (folio 1).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.



**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial,

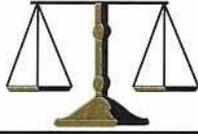


rechazó la inscripción de la marca “*Brooks Brothers*” en aplicación de lo dispuesto en los incisos a y b del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, por considerar que al enfrentarlo con los inscritos “**BROOKS**” y “**BROOKS (diseño)**” se evidencia similitud de identidad, lo que puede provocar confusión en los consumidores, ya que buscan proteger productos y servicios idénticos y relacionados directamente.

Inconforme con dicha resolución, el **licenciado Tristán Trelles** alega que entre los signos cotejados no existe confusión porque la representación gráfica, a pesar de compartir el término BROOKS, cuenta con elementos diferenciadores distintivos, como es el caso del diseño que contiene la solicitada, que consiste en una oveja en un lazo y especialmente al considerar el mercado meta, así como el giro comercial de cada uno de ellos. Afirma que su representada es una tienda interdepartamental, en tanto que la titular de los signos contrapuestos es una empresa de artículos para corredores. Agrega que por esta razón ambas empresas cuentan con un acuerdo comercial de coexistencia porque consideran que no hay posible competencia entre sus productos y el mercado de venta. Con fundamento en dichos agravios, solicita se revoque la resolución que apela y se otorgue el signo propuesto.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** El artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) dispone que:

“**Artículo 3. Signos que pueden constituir una marca.** Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las



orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos...”

Por otra parte, respecto de registrabilidad de los signos marcarios, el artículo 8 de la citada Ley, concretamente en sus incisos a) y b), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, cuando los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

Las reglas para calificar las eventuales semejanzas que pueden presentar las marcas pretendidas respecto de otras inscritas previamente, están previstas en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas (Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002), encontramos dentro de ellas:

“**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...”

(Agregado el énfasis)

En otro orden de ideas, pero siempre de utilidad para el análisis del caso objeto de estas diligencias, considera oportuno esta Autoridad de Alzada hacer referencia al cotejo de signos mixtos. Al respecto, este Tribunal ya se refirió en el **Voto N° 392-2016**, dictado a las 10:50 horas del 16 de junio de 2016, afirmando que:

“...con respecto al cotejo de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad



Andina, en el Proceso 05-IP-02, sentencia de 20 de febrero de 2002, citado en Voto No. 1142-2009 de las 8:55 horas del 16 de setiembre de 2009 dictado por este Tribunal, sostiene que para comparar marcas mixtas **debe de previo, determinarse cuál de los elementos; sea el denominativo o el gráfico, de cada una de las marcas contrapuestas, resulta predominante;** esto es, cuál de estos elementos permite a la marca llegar al público consumidor. Agrega que en doctrina se ha dado prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, dada la fuerza expresiva propia de las palabras, que por definición son pronunciables, constituyendo generalmente el elemento más característico, lo que no obsta para que, **en algunos casos resulte preponderante el elemento gráfico,** que, de acuerdo a sus características, puede ser definitivo dentro del signo.

De la misma manera, el tratadista Carlos Fernández-Novoa, en su “Tratado sobre Derecho de Marcas, (Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 254, 255) señala que al comparar marcas mixtas debe considerarse tanto la visión de conjunto como la supremacía del elemento dominante, que impregna esa visión de conjunto. Por consiguiente, el esfuerzo debe dirigirse a encontrar el elemento dominante de la marca mixta.

Aplicado lo anterior al caso concreto, resulta evidente que **el elemento preponderante, sea; hacia el que va dirigida en forma inmediata la atención del público, es el gráfico, y, por consiguiente, en este caso, debe evitarse el cotejo del elemento denominativo que acompañan los signos bajo análisis, que a todas luces son diferentes...**” (agregado el énfasis) (Voto 392-2016)

Bajo estas premisas, advierte este Órgano de Alzada que al realizar el examen de semejanza del signo propuesto: en base a la impresión que producen los signos en su conjunto, colocándose en la posición del consumidor normal de los productos a que se refiere y determinando previamente cuál es el elemento preponderante por tratarse de una marca mixta, es evidente que lleva razón



la parte apelante al indicar que existen diferencias considerables con los inscritos, toda vez que



-al ser valorado en su conjunto- el término predominante en “*Brooks Brothers*” es su diseño, y esto hace que sea susceptible de ser inscrito, toda vez que ésta representación gráfica tiene la fortaleza para que se impregne en la mente del consumidor, permitiéndole diferenciarlo del inscrito “**BROOKS**” que es denominativo, así como del mixto “**BROOKS**”, cuyo diseño carece de esa fuerza capaz de provocar confusión. Es decir, esa parte figurativa del signo que pretende la apelante es lo que lo identifica e individualiza de cualquier otro inscrito y concretamente del que le opone el Registro.

Dadas las consideraciones expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el **licenciado Jorge Tristán Trelles**, en representación de **BROOKS BROTHERS GROUP INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:09:08 horas del 28 de julio de 2015, la que en este acto se revoca para que se continúe con el procedimiento si otro motivo diferente al analizado no lo impide.

**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, 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 CON LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **licenciado Jorge Tristán Trelles**, en representación de **BROOKS BROTHERS GROUP INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial a las 14:09:08 horas del 28 de julio de 2015, la que en este acto **SE REVOCA**, para



que se continúe con el procedimiento de registro de “*Brooks Brothers*” si otro motivo diferente al analizado no lo impide. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Roberto Arguedas Pérez*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*