



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0110-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de servicios “BRANDEABLE (DISEÑO)”**

**ANBECO PROMOCIONAL ABC S.R.L., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 8257-2012)**

**[Subcategoría: Marcas y Otros Signos]**

## ***VOTO No. 686-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinte minutos del cinco de junio de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-848-886, en representación de **ANBECO PROMOCIONAL ABC S.R.L.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-102-657643, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y ocho minutos, diez segundos del veinte de noviembre de dos mil doce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de agosto de 2012, el **Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“BRANDEABLE (DISEÑO)”** en Clase 35 de la clasificación internacional para proteger y distinguir: **“Servicios relacionados con publicidad, promoción y mercadeo de productos y ventas de terceros”**.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, treinta y ocho minutos, diez segundos del veinte de noviembre de dos mil doce, procede a rechazar de plano el registro solicitado.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el **Licenciado Gutiérrez Blanco**, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que el mismo fuera admitido conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta la Juez Ortiz Mora, y;*

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 03/04/2009 y vigente hasta el 03/04/2019, la marca de servicios **“BRANDERS (DISEÑO)”** con **Registro No. 188643**, cuyo titular es la empresa BRANDERS MERCADEO, S.A., para proteger y distinguir en **Clase 35** de la nomenclatura internacional: *“Publicidad y negocios.”*, (ver folios 09 y 10).

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



**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al ser inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto al analizar la marca propuesta **“BRANDEABLE (DISEÑO)”** en relación con la inscrita **“BRANDERS (DISEÑO)”** se advierte que protegen servicios similares y relacionados, encontrando también similitud gráfica y fonética, lo que provoca un riesgo de confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, con lo cual se afectaría su derecho de elección y el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos y servicios mediante signos marcarios.

Por su parte, el agravio central que expone la representación de la empresa recurrente, es que el Registro no aplica las teorías de la **carga diferencial suficiente** y la **impresión de conjunto de los signos marcarios**. Si bien, reconoce el apelante que existe una coincidencia parcial de la palabra **“BRAND”** que significa “MARCA”, en ambos signos distintivos, al compararlas considerando la impresión visual en su conjunto, es posible diferenciarlas sin lugar a dudas. Agrega que la marca propuesta reproduce una palabra de carácter genérico en relación con los servicios a que se refiere; sea **“BRAND”**, que es un vocablo en inglés al cual se ha agregado el sufijo **“-ABLE”** propio del lenguaje español, utilizado para adjetivar verbos, creando así un término de fantasía; **“BRANDEABLE (DISEÑO)”**, que en nada se parece a la marca inscrita **“BRANDER We make things happen (DISEÑO)”**.

Afirma que, efectivamente de ambos conjuntos marcarios es claro que el término que resalta es “BRAND”, ya que surgen de la combinación del radical genérico BRAND y un sufijo propio del idioma inglés y español. Sin embargo, indica el apelante, no es éste un elemento suficiente para inducir a error al consumidor, ya que ambos contienen elementos gráficos, fonéticos e ideológicos que permiten diferenciarlos en forma inequívoca; tales como tipografía, color, pronunciación y diseño, y por ello pueden coexistir en el mercado. Advierte



el recurrente que “...pareciera que el Registro considera que el titular *BRANDERS MERCADEO, S.A.* por tener registrada la marca *BRANDERS*, es titular exclusivo de la palabra genérica “*BRAND*” para su uso exclusivo en “publicidad y negocios”...” siendo que existen otras marcas registradas que la incluyen, tales como *CLOVER BRAND, BRAND TEMPLATE, BRAND COMPASS, BRAND SYMBIOSIS* y *VITAL BRAND*. En razón de dichos alegatos, solicita sea revocada la resolución que apela y se ordene continuar con su trámite.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; quien tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

En el caso que nos ocupa, al observar el signo propuesto, “**BRANDEABLE (DISEÑO)**”, en relación con el signo inscrito “**BRANDER (DISEÑO)**”, los cuales, según el propio apelante manifiesta, pueden traducirse como “*marcable/grabable*” y “*una persona o institución dedicada a marcar/ realizar o imponer marca*”, es indiscutible su similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico, por cuanto; tal como el propio solicitante admite, en los dos conjuntos marcarios resalta el término “*BRAND*”, es decir “*marca*”, siendo que ambos surgen de la combinación de este radical genérico con un sufijo propio del idioma inglés y español, a saber “*ER*” y “*ABLE*” respectivamente.

Lo anterior implica que, al ser la palabra “*BRAND*” un radical genérico, entonces el elemento del conjunto marcario “*BRANDEABLE*” que debería aportar la carga distintiva es “*ABLE*”,



lo cual no sucede, por cuanto este es un sufijo que en español permite adjetivar un verbo.

Aunado a lo anterior, la clase y los servicios que se pretende proteger con el signo propuesto son los mismos que los del inscrito, y efectivamente, esto provoca un conflicto marcario. Y es que, precisamente la función de la Autoridad Registral es administrar la propiedad intelectual en nuestro país y “...*proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...*”, tal como disponen los artículos 1° y 91 de la Ley de Marcas,

De tal manera, precisamente aplicando las teorías de la **carga diferencial** y la **impresión de conjunto de los signos marcarios**, en la forma que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, es claro que una eventual coexistencia de los signos confrontados puede inducir a error al consumidor, ya que otros elementos como *tipografía, color, pronunciación y diseño*, tampoco aportan ese carácter distintivo en relación con el signo inscrito. Este supuesto podría darse en otros casos, tales como los referidos por el apelante; (que de todas formas no resulta viable abordar en esta resolución por cuanto para el caso concreto deben valorarse únicamente los elementos probatorios que consten en autos), y que permiten demostrar que es infundada su afirmación en el sentido que el Registro está otorgando un derecho exclusivo sobre el término genérico “BRAND” a la empresa BRANDERS MERCADEO, S.A. respecto de los servicios de publicidad y negocios, ya que tal como lo indica el apelante existen otros signos marcarios que lo incluyen en su denominativo.

Respecto de esta afirmación, se ha de indicar que el término “BRAND” puede ser utilizado como marca para proteger productos o servicios distintos a los de la clase 35, en aplicación del Principio de Especialidad que rige para esta materia, según lo dispuesto por el artículo 89 de la ley de rito. De tal forma que si se solicita la denominación como signo marcario “BRAND” para proteger productos o servicios diferentes a la clase 35 solicitada y que además no se



relacionen, podría otorgarse el registro de la misma, pero éste es un análisis que se debe de hacer para cada caso concreto.

Recuérdese que el calificador debe de realizar un examen de lo pedido dentro de un marco legal, aplicando para ello el Principio de Legalidad y observando las formalidades extrínsecas e intrínsecas del signo solicitado. Es por ello que lo dicho por el apelante no es absoluto, por lo que se rechaza por parte de este Tribunal.

Consecuencia de todo lo anterior, no son de recibo los agravios del apelante, dado lo cual concluye este Tribunal que, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, la marca solicitada no es susceptible de protección registral y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco**, en representación de la empresa **ANBECO PROMOCIONAL ABC S.R.L.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y ocho minutos, diez segundos del veinte de noviembre de dos mil doce.

**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 SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco**, en representación de la empresa **ANBECO PROMOCIONAL ABC S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y ocho minutos, diez segundos del



veinte de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo propuesto “**BRANDEABLE (DISEÑO)**”. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33