



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0286-TRA-PI- 446-14

Solicitud de inscripción de Marca “BROTHERS”

TWEN BRANDS INVESTMENT LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2012-11884)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 931-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del cuatro de diciembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos setenta y nueve novecientos sesenta, apoderada especial de la empresa **TWEEN BRANDS INVESTMENT, LLC**, existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, diecisiete minutos dos segundos del cinco de mayo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día catorce de diciembre de dos mil doce, por la Licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de **TWEEN BRANDS INVESTMENT, LLC** solicita la inscripción del signo “**BROTHERS**” el cual protegerá en clase 25 internacional: “*Ropa de playa; abrigos; chaquetas; pantalones; pantalones cortos; tops; cinturones; calzado; sombrería; bufandas; ropa de dormir; medias; ropa interior*” y **en clase 35** “*Servicios de orden por correo en relación con productos de cuidado personal, artículos de papel, electrónicos, implementos*”



para escribir, muebles y artículos para el hogar, relojes, bolsos, ropa, artículos deportivos, juguetes y confites; servicios de venta al detalle en línea en relación con productos de cuidado personal, artículos de papel, electrónicos, implementos para escribir, muebles y artículos para el hogar, relojes, bolsos, artículos deportivos, juguetes y confites; servicios de venta al detalle en relación con productos de cuidado personal, artículos de papel, electrónicos, implementos para escribir, muebles y artículos para el hogar, relojes, bolsos, ropa, artículos deportivos, juguetes y confites.”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, diecisiete minutos dos segundos del cinco de mayo de dos mil catorce, resolvió “(...) ***Rechazar la inscripción de la solicitud presentada únicamente para la clase 25 y continuar el trámite correspondiente para la clase 35...***”.

TERCERO. Que la apoderada de la compañía **TWEEN BRANDS INVESTMENT, LLCM** presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, diecisiete minutos dos segundos del cinco de mayo de dos mil catorce, la que se admite y por esa razón conoce este Tribunal.

CUARTO. 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, 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. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

1.- BIG BROTHER bajo el número de registro 158954 vigente desde el 5 de junio de 2006 y hasta el 5 de junio de 2016, para proteger y distinguir en clase 25 "Camisetas, suéteres, sudaderas, camisas polo, calcetería, ropa interior, pantalones, abrigos, chaquetas, pantalones de baño y vestidos de baño; gorras, pantalones cortos y sandalias, cuyo titular es **ENDEMOL INTERNATIONAL B.V.**

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo "**BROTHERS**" en clase 25 internacional, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas, e ideológicas en relación con las marca inscrita "**BIG BROTHER**" en la misma clase de la solicitada, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos. Respecto a la inscripción de la marca para la clase 35, el Registro ordenó la continuación del trámite correspondiente.



Por su parte, la empresa apelante indica, que su representada es una compañía dirigida a un grupo de personas claramente delimitado “twens” que es un término anglosajón para identificar a niños y niñas entre 7 y 14 años de edad, que a ellos se dirigen los servicios de venta. Señala que el Registro ha hecho un análisis incorrecto del signo solicitado para la clase 25, sin tomar en cuenta los elementos característicos del mismo, que sí impregnan la distintividad requerida para la protección registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En la protección de derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas:

“(...) 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 (...)”

Para resolver los agravios expuestos por la apoderada especial de la compañía **TWEEN BRANDS INVESTMENT, LLCM**, se debe necesariamente hacer un cotejo entre el signo inscrito con el solicitado, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de los mismos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar las empresas titulares del signo inscrito, con la empresa del solicitado. El Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud de inscripción de la marca para la clase 25, porque dentro de la publicidad registral ya existe un signo similar y que protege los mismos productos. En cuanto a



la clase 35 también solicitada, el Registro determinó que podría continuar su tramitación, ya que en una primera fase, pareciera que no violentaba los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
<p data-bbox="483 800 665 831" style="text-align: center;">BROTHERS</p> <p data-bbox="391 930 756 1839">Para proteger y distinguir: en clase 25 internacional: “<i>Ropa de playa; abrigos; chaquetas; pantalones; pantalones cortos; tops; cinturones; calzado; sombrería; bufandas; ropa de dormir; medias; ropa interior</i>“ y en clase 35 “<i>Servicios de orden por correo en relación con productos de cuidado personal, artículos de papel, electrónicos, implementos para escribir, muebles y artículos para el hogar, relojes, bolsos, ropa,</i></p>	<p data-bbox="818 726 1102 758" style="text-align: center;">MARCA INSCRITA</p> <p data-bbox="846 800 1075 831" style="text-align: center;">BIG BROTHER</p> <p data-bbox="781 911 1143 1545">Para proteger y distinguir en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “<i>Camisetas, suéteres, sudaderas, camisas polo, calcetería, ropa interior, pantalones, abrigos, chaquetas, pantalones de baño y vestidos de baño; gorras, pantalones cortos y sandalias</i>”.</p>



<p><i>artículos deportivos, juguetes y confites; servicios de venta al detalle en línea en relación con productos de cuidado personal, artículos de papel, electrónicos, implementos para escribir, muebles y artículos para el hogar, relojes, bolsos, artículos deportivos, juguetes y confites; servicios de venta al detalle en relación con productos de cuidado personal, artículos de papel, electrónicos, implementos para escribir, muebles y artículos para el hogar, relojes, bolsos, ropa, artículos deportivos, juguetes y confites.”</i></p> <p>“</p>	
---	--

Efectuado el cotejo de los signos, es clara la similitud gráfica, fonética e ideológica, con el término propuesto “**BROTHERS**” y la registrada “**BIG BROTHER**”, siendo el factor tópico el



término brothers que según el diccionario Merriam Webster significa: “*Un niño o un hombre que tiene uno o ambos de los mismos padres como usted*”

(<http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.merriam-webster.com/dictionary/brother&prev=search>)

El signo solicitado “**BROTHERS**” contiene en su totalidad la denominación preponderante de la marca registrada, siendo la única diferencia en el adjetivo BIG que acompaña la palabra **BROTHER**, no generándose diferencia alguna con el signo solicitado. Aunado a lo anterior, la marca solicitada y la inscrita, pretende proteger y protege, productos de la misma naturaleza en la clase 25, como son la ropa y calzado. Nótese que “BROTHER” en clase 25 solicitada, pretende con su propuesta proteger ropa, calzado y sombrerería, mientras que la inscrita en la misma clase, también protege ropa y sandalias. Estos productos serán expuestos al público bajo los mismos canales de distribución y puntos de venta, siendo que el tipo de consumidor coincidirá en la compra de éstos y al ver el término BROTHER en uno y otro producto, pensará que se trata de una extensión de la marca inscrita BIG BROTHER, por lo que no se detendrá a realizar alguna diferencia entre esas marcas.

Asimismo llama la atención a este Tribunal, que el Registro para la clase 35, no le hace el mismo análisis realizado para la clase 25, siendo que dentro de los servicios que se pretenden proteger para la propuesta de la clase 35, se encuentra lo referido a servicios de orden por correo en relación a productos como son los bolsos, ropa y artículos deportivos, cuyo servicio está relacionado con productos de la clase 25 de la marca inscrita BIG BROTHER, como son “pantalónetas de baño, gorras, pantalones cortos”, utilizados generalmente para realizar deporte. En ese sentido, este Tribunal objeta esos artículos en el servicio que se brinda para la clase 35 y conforme al artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los limita en cuanto a que no se continúe con el procedimiento de inscripción respecto a lo relacionado para bolsos, ropa y artículos deportivos.



Tal y como se analizó, entre las marcas en conflicto para la clase 25, se puede dar riesgo de confusión, ya que no solo comparten características fonéticas, gráficas e ideológicas, sino que también comparten los mismos productos y canales de comercialización, generándose además un riesgo de asociación empresarial. Respecto a la solicitud de inscripción de la marca en la clase 35, en aplicación del principio de especialidad, ésta es posible siempre que se limiten los productos que se expenderán por servicio de orden por correo a los ya indicados supra.

Conforme lo expuesto, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria para la clase 25, le es aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma establece, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente, que afecta el derecho de un tercero y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que se protegen. Razón por la cual, se rechazan los agravios de la apelante ya que el signo solicitado presenta un grado de similitud desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico con el inscrito y respecto a los productos que se protegen son idénticos y relacionados con los de la marca inscrita. Ahora bien, por la similitud existente en productos que se expenderán bajo los servicios de orden por correo en la clase 35 solicitada con la inscrita en clase 25, este Tribunal los objeta y limitará esa clase como adelante se indica.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, por lo que se procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **TWEEN BRANDS INVESTMENT, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, diecisiete minutos dos segundos del cinco de mayo de dos mil catorce, la cual se confirma respecto a la denegatoria de la clase 25 solicitada y se revoca parcialmente en cuanto a la clase 35, para limitar los productos eliminando *“bolsos, ropa y artículos deportivos”* y se continúe el trámite para los demás productos contenidos en esa



clase, que son: “*Servicios de orden por correo en relación con productos de cuidado personal, artículos de papel, electrónicos, implementos para escribir, muebles y artículos para el hogar, relojes, juguetes y confites; servicios de venta al detalle en línea en relación con productos de cuidado personal, artículos de papel, electrónicos, implementos para escribir, muebles y artículos para el hogar, relojes, juguetes y confites; servicios de venta al detalle en relación con productos de cuidado personal, artículos de papel, electrónicos, implementos para escribir, muebles y artículos para el hogar, relojes, juguetes y confites.*”

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **TWEEN BRANDS INVESTMENT, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, diecisiete minutos dos segundos del cinco de mayo de dos mil catorce, la cual se confirma respecto a la denegatoria de la marca **BROTHER** en clase 25 internacional. Asimismo, se revoca parcialmente en cuanto a la solicitud de la marca para la clase 35, limitando el servicio a proteger y eliminando dentro de ese listado lo correspondiente a “*bolsos, ropa y artículos deportivos*” y se continúe el trámite de inscripción de la marca para los demás productos contenidos en esa clase, que son: “*Servicios de orden por correo en relación con productos de cuidado personal, artículos de*



papel, electrónicos, implementos para escribir, muebles y artículos para el hogar, relojes, juguetes y confites; servicios de venta al detalle en línea en relación con productos de cuidado personal, artículos de papel, electrónicos, implementos para escribir, muebles y artículos para el hogar, relojes, juguetes y confites; servicios de venta al detalle en relación con productos de cuidado personal, artículos de papel, electrónicos, implementos para escribir, muebles y artículos para el hogar, relojes, juguetes y confites.” 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.

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora