

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0491-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PRIMA”**

**PRIMA PLASTICS LTD., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-2155)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO No. 1023-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las quince horas del veintitrés de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marck Van der Laat Robles**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-1196-0018, en su condición de apoderado especial de la empresa **PRIMA PLASTICS LTD.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de India, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:48:52 horas del 8 de junio de 2015.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 04 de marzo de 2015, el licenciado **Marck Van der Laat Robles**, de calidades y condición dicha solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“PRIMA”** para proteger y distinguir: *“muebles de plástico moldeados, espejos, marcos para fotografías, artículos de plástico no incluidos en otras clases, colchones, almohadas y cojines, cestas, contenedores y cajas no metálicos, armarios, cajones plásticos, paletas de carga, manipulación y de transporte no metálicas”*, en clase **20** de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 15:20:37 horas del 11 de marzo de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**MADERA PRIMA**”, en clase 20 internacional, bajo el registro número **226094**, propiedad de la empresa **DODGE INVESTMENTS, LTD.**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las 09:48:52 horas del 8 de junio de 2015, 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 por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de junio del 2015, el licenciado **Marck Van der Laat Robles**, en representación de la empresa **PRIMA PLASTICS LTD.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final referida, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**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 Alvarado Valverde; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio:



**“MADERA PRIMA”** bajo el registro número **226094**, desde el 19 de abril del 2013, y vigente hasta el 19 de abril del 2023, la cual protege y distingue: *“muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas”*, en clase 20 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **DODGE INVESTMENTS, LTD.** (ver folios 66, 67 y 68).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada, porque la marca solicitada resulta inadmisibles por derechos de terceros, sea por encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio **“MADERA PRIMA”**, en la misma clase de la nomenclatura internacional, para productos idénticos y relacionados, y por ende imposible de apropiación, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

Por su parte, el representante de la empresa recurrente en sus escritos de apelación y de expresión de agravios argumenta que la marca solicitada cuenta con los suficientes elementos diferenciadores que la hacen susceptible de inscripción por las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas con la marca registrada. Señala que es evidente que los signos pueden ser percibidos de forma distinta desde el punto de vista gráfico, siendo muy marcada por lo que visualmente el público no confundirá los signos cada uno de ellos goza de distintividad suficiente y necesaria desde el punto de vista gráfico y con ello se elimina el riesgo de confusión. Agrega que esto evidencia que se cumple la función diferenciadora, ya que se logra distinguir un signo de otro siendo el impacto visual entre las marcas muy distinto, por lo que a pesar de que las marcas compartan una palabra esa particularidad no genera inmediatamente un riesgo de confusión hacia el público, por lo que se debe aceptar la diferencia que genera la palabra “madera”,



separando gráficamente las marcas de cualquier similitud y riesgo de confusión. Alega además que los signos se diferencian fonéticamente y no hay posibilidad de que se confundan ya que la pronunciación y la expresión sonora de los mismos impactan de forma diferente en el auditor, por lo que este no tendría porqué confundir las dos marcas entre ellas, porque resulta muy difícil confundir dos marcas si una de ellas está compuesta por dos palabras y la otra únicamente por una. Concluye diciendo que la marca **PRIMA** se encuentra inscrita en India desde el 5 de agosto de 1997 (se aporta copia de dicho certificado y traducción al español), lo que demuestra que estamos en presencia de una marca que en otras legislaciones se encuentra inscrita y que puede coexistir tanto registral como comercialmente sin generar o causar error o confusión al consumidor medio.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Al enfrentar el signo solicitado “**PRIMA**”, y la marca inscrita “**MADERA PRIMA**”, coincide este Tribunal en el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto al riesgo de confusión y asociación empresarial que conlleva la registración del distintivo propuesto en comparación con la marca inscrita.

En virtud de lo expuesto, corresponde a este Tribunal realizar el proceso de cotejo de la marca de fábrica y comercio que se aspira registrar “**PRIMA**” en clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca de fábrica y comercio inscrita “**MADERA PRIMA**”, bajo el registro número **226094**, propiedad de la empresa **DODGE INVESTMENTS, LTD.**

Se determina que la marca solicitada se encuentra inserta dentro de la marca inscrita. En este sentido, se le aplica el artículo 24 incisos c) y e) del Reglamento a la Ley de Marcas, para analizar la semejanza entre el signo solicitado y el signos inscrito; tomando en consideración el elemento preponderante de los signos enfrentados “**PRIMA**” dando como resultado una identidad capaz de confundir al consumidor sobre el origen empresarial de la marca, por lo que no es posible que dichos distintivos marcarios puedan coexistir en el mercado, esto por cuanto además en lo que atañe a los productos, el signo solicitado para registro pretende proteger y distinguir, *“muebles de plástico moldeados, espejos, marcos para fotografías, artículos de*



*plástico no incluidos en otras clases, colchones, almohadas y cojines, cestas, contenedores y cajas no metálicos, armarios, cajones plásticos, paletas de carga, manipulación y de transporte no metálicas”, en clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca inscrita ampara “muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas”, en clase 20 de la nomenclatura internacional. De tal forma, a criterio de este Tribunal existe una identidad en algunos de los productos así como una vinculación o relación de los productos de los signos en conflicto, por cuanto en la marca solicitada en la clase 20 se pide para “muebles de plástico moldeados, espejos, marcos para fotografías...” y la inscrita “MADERA PRIMA” en la misma clase para “muebles, espejos, marcos; ...”, por lo que son productos idénticos en su naturaleza y los demás se encuentran directamente relacionados, por lo tanto este Tribunal encuentra estrecha relación en los productos, situación que podría llevar al consumidor a que haga una asociación en cuanto al origen empresarial, lo que eventualmente puede causar confusión en éste, en el sentido que puede asumir que los productos provienen de un mismo empresario.*

Con respecto a los agravios, no son de recibo los argumentos del apelante, en virtud de que ambos signos comparten un elemento que las asemeja de tal forma que se convierte en el elemento preponderante que lejos de diferenciarlas, permite relacionarlas provocando que el consumidor las confunda y llegue a pensar que se trata del mismo producto o del mismo origen empresarial, los cuales como se dijo algunos son idénticos y otros se encuentran estrechamente relacionados y en la misma clase de la nomenclatura internacional.

A criterio de este Tribunal, en el caso que nos ocupa el signo inscrito está compuesto de dos palabras “MADERA PRIMA”, siendo que “MADERA” no es un elemento distintivo en él, sino en su conjunto con el elemento preponderante “PRIMA”, que de conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias y siendo que la marca solicitada está completamente contenida en el



elemento preponderante de la inscrita, pues es idéntica, no procede siquiera hacer un cotejo entre “PRIMA” y “PRIMA”, pues existe identidad. No procede indicar en este caso que no habrá confusión para el consumidor dado que el elemento “MADERA” acompaña a la marca inscrita, siendo que —en todo caso— tal ventaja o derecho de exclusiva debe beneficiar a la marca inscrita sobre la solicitada.

Respecto al alegato del recurrente, que el signo se encuentra inscrito en otro país puntualmente la India, para proteger los mismos productos que se solicitan en la presente marca, debe este Órgano de Alzada acotar al recurrente, que el hecho que cuente con otros registros en otros países, no implica un deber de la Administración Registral de inscribir el signo pretendido, por lo que resulta relevante traer a colación lo que en lo conducente indica el voto número 0352-2015, de las 9:55 horas del 14 de abril del 2015, dictado por este Tribunal sobre este punto y concretamente sobre el principio de territorialidad indica:

“... Sobre éste principio comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)” Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51. “El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que



la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro) Manuel Lobato, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, 1 era edición, Civitas, Madrid, p. 74.”

Del voto referido, se determina, que el hecho que la marca solicitada se encuentre registrada en otros países, tal y como lo hace ver la parte interesada, no significa que dicha aceptación sea una condición sine qua non para que el Registro atienda la solicitud de inscribir la marca propuesta, ello, en razón del principio de territorialidad explicado por la doctrina argentina y española, y por lo regulado en el artículo 6 inciso 3 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, que es claro al establecer que una marca regularmente registrada en un país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

Como puede apreciarse, este principio es sin lugar a dudas, una consecuencia de que el registro de una marca queda limitada al país en que es solicitada y se regirá por la ley nacional.

De esta forma y teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, considera este Tribunal que con base en el principio de territorialidad las marcas se analizan de conformidad con la legislación marcaria nacional y además, cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de



calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido, y al ser la solicitud independiente de todas las inscritas en otros países, el registrador debe calificarla como se presenta y conforme a la ley nuestra.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes. Por lo que al existir riesgo de confusión y de asociación entre las marcas cotejadas, este Tribunal concuerda con el Registro de la Propiedad Industrial en su disposición de denegar la solicitud de inscripción de la marca “**PRIMA**” presentada por la empresa **PRIMA PLASTICS LTD.**, siendo aplicable el numeral 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 incisos c) y e) del Reglamento a la Ley citada.

**QUINTO.** Por las consideraciones y citas normativas expuestas, concluye este Tribunal que la marca propuesta no es factible de inscripción por derechos de terceros, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Marck Van der Laat Robles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PRIMA PLASTICS LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:48:52 horas del 8 de junio del 2015, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PRIMA**”, en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEXTO. 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.





***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Marck Van der Laat Robles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PRIMA PLASTICS LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:48:52 horas del 8 de junio del 2015, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“PRIMA”**, en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. 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***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***



## **DESCRIPTORES**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**-TE. Marca registrada o usada por un tercero**

**-TG. Marcas inadmisibles**

**-TNR. 00.41.33**