



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0416-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “*OSIRIS EASY BRITE*”

CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2223-2013)

Marcas y Otros Signos Distintivos

### *VOTO No. 1105-2013*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del ocho de noviembre de dos mil trece.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por la **Licenciada Sara Sáenz Umaña**, mayor, abogada, vecina de Alajuela, con cédula de identidad 2-496-310, en representación de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, sociedad constituida según las leyes de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta minutos, cincuenta y cinco segundos del catorce de mayo de dos mil trece.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de marzo de 2013, la **Licenciada Sara Sáenz Umaña**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “*OSIRIS EASY BRITE*”, que el solicitante traduce al español como “*Osiris brillo fácil*”, en Clase 03 y 05 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir En **Clase 03**: “*Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos,, lociones capilares, dentífricos*”. En **Clase 05**: “*Preparaciones farmacéuticas y veterinarias,*



*preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas y animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las quince horas, treinta minutos, cincuenta y cinco segundos del catorce de mayo de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la **Licenciada Sara Sáenz Umaña**, interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio y en virtud de que fuera admitido el de apelación 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 Mora Cordero, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial **“OSIRIS, C. A.”** bajo el Registro No. 113448, a nombre de la empresa **GENERAL TRADEMARK CORPORATION**, desde el 26 de abril 1999 para proteger y distinguir *“Una corporación transnacional, sus edificios y establecimientos, donde dicha corporación desarrolla su actividad manufacturera y comercial de producción,*



*fabricación, distribución y venta de manufacturas químicas en general, especialmente, cantidad de productos químicos y desinfectantes de diferentes tipos para uso en la industria y en el hogar, repelentes, insecticidas, limpiadores, desinfectantes, (destructoros eléctricos), raticidas, apresto para aplanchar, pudiendo establecer sucursales dentro y fuera del país, así como abrir distribuidoras en general, en relación con sus líneas de productos y negocios”, en Clase 49 de la nomenclatura internacional (ver folios 49 del expediente).*

**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 AGRAVIOS DE LA PARTE APELANTE.** Una vez analizada la solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial decide rechazar la marca solicitada **“OSIRIS EASY BRITE”** al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, dado que al realizar el cotejo con el nombre comercial inscrito **“OSIRIS, C. A.”**, determina que entre ellos existe una similitud gráfica y fonética tal que puede causar confusión en el consumidor y no se observa una distintividad notoria que permita su identificación e individualización, aunado a que el signo solicitado busca proteger productos idénticos o directamente relacionados con el giro comercial del inscrito, todo lo cual violenta lo dispuesto en el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, inconforme la representación de la empresa recurrente manifiesta que entre los signos confrontados existen suficientes elementos para poder diferenciarlos, ya que el propuesto está conformado por varias palabras que le proporcionan distintividad. Que examinando ambos en conjunto puede observarse que el aditamento **“EASY BRITE”** en el solicitado, le imprime la diferenciación suficiente para ser registrable.



Agrega la apelante que los términos “*EASY BRITE*” ya se encuentran inscritos a favor de su representada, bajo los Registros Nos. 197931 y 172949, los cuales han coexistido en el mercado con otros signos que contienen la palabra “BRITE” protegiendo productos de la misma clase y similares. Dichos términos en conjunto resultan preponderantes en la solicitada y por ello el vocablo “OSIRIS” en los signos ahora contrapuestos no es un parecido que necesariamente provoque confusión.

Posteriormente, en escrito presentado ante este Tribunal adiciona a los anteriores alegatos que la marca solicitada lo es para productos en clases 3 y 5, en tanto que el signo contrapuesto es un nombre comercial que protege un establecimiento en el que ni siquiera se contemplan los productos relacionados en el propuesto.

Con fundamento en dichos alegatos, solicita sea declarado con lugar su recurso y se ordene continuar con el trámite de inscripción pretendida.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Este Tribunal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, ha reiterado en resoluciones anteriores sobre la claridad y alcances de nuestra normativa marcaria, en el sentido que no podrá ser registrado un signo cuando afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen. Entre ellos, en su inciso d) cuando su uso “...es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un **nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.**”

Como puede observarse, la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro del signo, otorgándole un **derecho de exclusiva sobre éste en relación con los productos o servicios que ofrece.** Asimismo, ampara los derechos



del consumidor a ejercer su elección de consumo en forma libre, permitiéndole, sin lugar a dudas, escoger los productos o servicios que desea, sin peligro de confusión en relación con su calidad o sobre el origen empresarial de los mismos.

Así, en el caso concreto, examinados en conjunto los signos en pugna, considera este Tribunal Registral que el término preponderante del solicitado es **“OSIRIS”**. Aunado a ello, los productos que son objeto de protección están relacionados con el giro comercial del establecimiento protegido por el nombre comercial ya inscrito y denominado “OSIRIS, C.A.”, lo cual, tal como lo planteó el Registro a quo en la resolución venida en Alzada, puede llevar a confusión al público consumidor y por ello debe ser denegado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, inciso d) de la Ley de Marcas, por cuanto corresponde proteger el signo inscrito.

De tal forma, coincide este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al considerar la marca solicitada como inadmisibles por derechos de terceros, ya que las palabras que acompañan el término preponderante “OSIRIS”; sea “EASY BRITE”, que el propio solicitante traduce al español como “BRILLO FÁCIL”, son términos que no le agregan distintividad por ser de uso general en el lenguaje común.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Sara Sáenz Umaña**, en representación de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta minutos, cincuenta y cinco segundos del catorce de mayo de dos mil trece, la cual 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, 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 la **Licenciada Sara Sáenz Umaña**, en representación de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta minutos, cincuenta y cinco segundos del catorce de mayo de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la marca **“OSIRIS EASY BRITE”**. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia 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