



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0324-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de servicios “PRISMA SERIGRAFÍA (DISEÑO)”**

**PRISMA SERIGRAFÍA S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 9655-2011)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 176-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinte minutos del veinte de febrero de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Aymar Fernndez Madrid**, mayor, casada, vecina de San Jos, con cdula de identidad 1-843-849, en representacin de la empresa **PRISMA SERIGRAFA S.A.**, sociedad costarricense con cdula de persona jurdica 3-101-091910, en contra de la resolucin dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, diecisiete minutos y treinta y dos segundos del cuatro de abril de dos mil once.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de setiembre de dos mil diez, la **Licenciada Aymar Fernndez Madrid**, de calidades y en la condicin indicadas, solicit la inscripcin de la marca de servicios “**PRISMA SERIGRAFA (DISEO)**”, en Clase 40 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir “*servicios de impresin*”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolucin dictada a las



diez horas, diecisiete minutos, treinta y dos segundos del cuatro de abril de dos mil once, resuelve rechazar la solicitud planteada.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de abril de dos mil once, la representación indicada interpone recurso de apelación, en razón de lo cual 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, 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 la Juez Díaz Díaz, 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 la marca “**PRISMA**”, bajo el **Registro No. 200323**, vigente desde el 19 de abril de 2010 y hasta el 19 de abril de 2020, que protege en Clase 16 Internacional “*Productos de imprenta que ofrece el grupo Extra*”, cuyo titular es la empresa Sociedad Periodística EXTRA Limitada (v. f. 25 y 26).

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

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL**



**APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, al considerar que afecta derechos de terceros, porque los signos confrontados son similares a nivel gráfico y fonético y los productos protegidos por la marca inscrita y los servicios que pretende la marca solicitada están íntimamente relacionados, ya que pertenecen a un mismo campo, el de la imprenta, lo que es inminente la posibilidad de crear confusión en los consumidores, quienes podrían pensar que provienen del mismo empresario, dado lo cual violenta lo dispuesto en el inciso b) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la empresa recurrente, alega que en la resolución que impugna el Registro confunde los términos *serigrafía* e *impresión*, asumiéndolos como conceptos íntimamente relacionados. Sin embargo, son dos términos distintos que no deben ser tratados como similares y al respecto señala algunas diferencias entre ambos métodos de impresión, dentro de ellas los materiales, la maquinaria, el producto, el servicio, así como el procedimiento en sí mismo. Agrega que, si bien estamos ante un mismo elemento denominativo, el componente figurativo de la marca solicitada no tiene relación alguna con el Grupo Extra, aunado a que no se trata de los mismos productos y éstos se comercializan en mercados diversos. Concluye indicando que al resultar mayores las diferencias que las semejanzas, afirmando que, lo único similar entre ellos es el término PRISMA y por ello pueden coexistir sin lesionar derechos de terceros.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Nuestra normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, 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; si 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.

En otro orden de cosas, advierte esta Autoridad que el objeto de protección del signo propuesto *servicios de impresión*, y el del signo inscrito *productos de imprenta*. Sin embargo, sostiene el recurrente que con la marca propuesta se protegerán servicios de impresión mediante *grabado* en artículos manufacturados en telas, plásticos, viniles, madera, vidrios y otros. No obstante, no hay una solicitud formal de modificación de lo protegido en el sentido de cambiar de los *servicios de impresión*, incluidos originalmente, por servicios de *serigrafía* o de *grabado*.

Sin embargo, ante sus alegaciones, este Tribunal ha realizado una consulta a la 22ª Edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (<http://www.rae.es/drae/>), a fin de analizar los términos imprimir, serigrafía y grabado, resultado de lo cual, tenemos que la imprenta es el *arte de imprimir*. En donde, **imprimir** consiste en: “**1. Marcar** en el papel o en otra materia las letras y otros caracteres gráficos mediante procedimientos adecuados. (...) **3. Estampar un sello u otra cosa en papel, tela o masa por medio de la presión...”**

En tanto que **serigrafía** es un “*Procedimiento de estampación mediante estarcido a través de un tejido, en principio seda, por la que un rodillo hace pasar la tinta o pintura. Se imprime sobre cualquier material, como papel, tela, metal, cerámica, ...*” En donde, estarcir es: “*Estampar dibujos, letras o números haciendo pasar el color, con un instrumento adecuado, a través de los recortes efectuados en una chapa...*”

Asimismo, **grabado** es el *arte de grabar*. En donde grabar es “**1. Señalar** con incisión o abrir y labrar en hueco o en relieve sobre una superficie un letrero, una figura o una



*representación de cualquier objeto. 2. Captar y almacenar imágenes o sonidos por medio de un disco, una cinta magnética u otro procedimiento, de manera que se puedan reproducir...”*

Entonces, resulta claro que todas las definiciones anteriores se refieren a métodos o procedimientos de reproducción de imágenes (marcar, estampar, señalar, captar, almacenar), en diferentes materiales, entre otros, papel, tela, metal, cerámica. Por ello, a los efectos de analizar este caso en concreto, la definición del servicio a proteger como un procedimiento de impresión, serigrafía o grabado, no introduce una diferencia sustancial que elimine las similitudes encontradas por el Registro a quo.

Por otra parte, afirma el apelante que el hecho de contener el signo pretendido un elemento figurativo lo hace diferente al inscrito. En este sentido, debe recordar que en los signos mixtos es preponderante el término denominativo, por cuanto es éste su título y mediante el cual es solicitado por el consumidor. Asimismo, tal como el propio solicitante admite, una de las similitudes de ambas marcas es el término “**PRISMA**”, esto implica que sus elementos denominativos son idénticos, por cuanto el vocablo “**SERIGRAFÍA**” es de uso común y por ello no es apropiable por un particular. Aunado a lo anterior, en este caso se refuerza la posibilidad de confusión, por ser los productos y servicios que distingue cada una de esas marcas de la misma naturaleza, lo cual los hace susceptibles de ser asociados por el consumidor medio.

En el caso concreto, revisado el expediente venido en Alzada, se determina que, como bien lo hace el Registro de la Propiedad Industrial, existe una similitud entre la marca que pretende registrar la empresa Prisma Serigrafía S. A. y la inscrita a favor de Sociedad Periodística Extra Limitada, por cuanto el signo propuesto carece de la suficiente distintividad en relación con los servicios a proteger, siendo además que existe una estrecha relación entre los servicios y productos que cada uno de los signos distingue.



Por lo señalado, no son de recibo los alegatos del apelante en cuanto afirma que no existe posibilidad de crear confusión en el público consumidor por encontrarse los signos en pugna en clases diferentes, ya que, en virtud que los productos de una y otra son similares, de igual naturaleza y pueden comercializarse por los mismos canales de distribución. Por ello, el consumidor medio podría asumir, en forma errónea, que todos ellos tienen un mismo origen empresarial, o sea que, por la identidad existente entre las marcas, le lleve a asumir que provienen del mismo comercializador, con lo cual se violenta el inciso b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

Conforme a las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Aymar Fernández Madrid**, en representación de la empresa **PRISMA SERIGRAFÍA, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecisiete minutos, treinta y dos segundos del cuatro de abril de dos mil once, 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, 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, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Aymar Fernández Madrid**, en representación de la empresa **PRISMA SERIGRAFÍA, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecisiete minutos, treinta y



dos segundos del cuatro de abril de dos mil once, la cual se confirma, denegando el registro del signo “**PRISMA SERIGRAFÍA**” presentado por la recurrente. 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 Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**