



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0094-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo PRINCE

Productora y Comercializadora de Pastas Incorporated, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7945-06)

Marcas y otros signos

VOTO N° 334-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas del siete de julio de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Pilar López Quirós, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-seiscientos uno, en su condición de apoderada de la empresa Productora y Comercializadora de Pastas Incorporated, organizada y existente bajo las leyes de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas veinticinco minutos del nueve de enero de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintinueve de agosto de dos mil seis, María del Pilar López Quirós, representando a Productora y Comercializadora de Pastas Incorporated, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio

PRINCE

en clase 29 de la nomenclatura internacional, para distinguir carne, pescado, aves y casa; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.



SEGUNDO. Que a las nueve horas veinticinco minutos del nueve de enero de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha dieciséis de enero de dos mil ocho, Productora y Comercializadora de Pastas Incorporated apeló la resolución final indicada.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previo la deliberación de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Bajo el registro N° 72944 se encuentra inscrita la marca de comercio **PRINCIPE** a nombre de la empresa Distribuciones Astro de Costa Rica S.A., para distinguir carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas, legumbres en conserva, secas o cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros, en clase 29 de la nomenclatura internacional (ver folio 3 y considerando II de la resolución recurrida).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO EL ASUNTO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS AGRAVIOS DE LA APELACIÓN. El Registro de la Propiedad Industrial basó su denegatoria a la solicitud argumentando similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado PRINCE y el inscrito PRINCIPE (hecho no controvertido tenido por



público conforme al artículo 307 de la Ley General de la Administración Pública), apreciando una identidad entre los productos a distinguir, la cual estima produciría un inminente riesgo de confusión en el consumidor que iría en perjuicio del esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos distintivos. Por su parte la apelante, reitera los argumentos dados ante el **a quo**, ante quien indicó que el signo solicitado está formado por un conjunto de palabras y elementos, que no hay parecido gráfico ni fonético, y que su representada tiene inscritas marcas PRINCE desde 1974, que han coexistido con PRINCIPE sin causar confusión, y que dicha marca es reconocida en el mercado costarricense; además, ante esta sede agrega que el elemento preponderante de la marca es su pronunciación en idioma inglés.

CUARTO. CONTRAPOSICIÓN DE AMBOS SIGNOS. Tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:

MARCA INSCRITA	MARCA QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
PRINCIPE	PRINCE
Productos	Productos
Clase 29: carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas, legumbres en conserva, secas o cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros	Clase 29: carne, pescado, aves y casa; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, por mayoría tenemos que en el orden gráfico ambos signos, contrario a lo afirmado por la apelante, que indicó que el signo solicitado está compuesto por un conjunto de palabras y elementos, son del tipo denominativo, compuestos por



una sola palabra, el inscrito contiene ocho letras y la solicitada seis. En dichas letras, existe coincidencia en identidad y colocación de cinco de ellas, sean PRINC _ _ _ y PRINC _, además, ambas terminan con la vocal E, por lo que se puede afirmar que entre ambos signos hay un alto grado de similitud en el nivel gráfico, desechándose el argumento de la apelante en el sentido de afirmar que existe suficiente diferencia gráfica entre ambos signos.

La similitud continúa en el nivel fonético. La pronunciación de ambas palabras es bastante similar, por iniciar con el sonido “prins”. El argumento de la diferente pronunciación de ambas palabras por estar en distintos idiomas carece de validez, ya que, al analizarse lo fonético, se debe tomar en cuenta como suenan las palabras al ser dichas y no si pertenecen a diversos idiomas.

El nivel ideológico, más allá de similitud, existe identidad entre ambos signos. Aún estando el signo solicitado en idioma inglés, es del dominio común que PRINCE significa PRINCIPE en idioma español, y para el consumidor promedio esta identidad puede llevarlo a confusión durante el acto de consumo.

Establecida la similitud en los niveles gráfico y fonético, y la identidad en el nivel ideológico, tenemos que los productos que distingue la marca inscrita son prácticamente iguales que los que pretende distinguir el signo solicitado, ambos de la clase 29, lo cual hace mayor el riesgo de confusión en el público consumidor.

El hecho de que ya existan inscritas marcas “prince” (diseño) no genera ningún derecho de prioridad como lo sostiene la apelante, cada solicitud de marca es independiente y debe calificarse con los antecedentes existentes al momento de su presentación.

QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Siendo que se encuentra similitud en lo gráfico y en lo fonético, identidad en lo ideológico, aunado a la identidad de los productos a distinguir, es que encuentra la mayoría de este Tribunal que el signo solicitado no puede coexistir registralmente con la marca inscrita, teniendo preeminencia la inscrita sobre la solicitada, por lo



que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Productora y Comercializadora de Pastas Incorporated en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas veinticinco minutos del nueve de enero de dos mil ocho, la cual se confirma.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por María del Pilar López Quirós representando a Productora y Comercializadora de Pastas Incorporated contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas veinticinco minutos del nueve de enero de dos mil ocho, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

El Juez que suscribe salva el voto por considerar que, de previo a dictar la resolución definitiva, debe pedirse al Registro de la Propiedad Industrial certificación de la marca Príncipe en clase 29 de la nomenclatura internacional, indicando su titular, la lista de productos que protege y la fecha de su vencimiento.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00:41:33