



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0831-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “PRISMA”

DREAMS WORLD J Y V CORPORATION, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2010-3233)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 356-2016

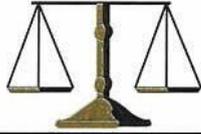
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del siete de junio de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por **ANA YANCI QUESADA CASTRO**, con cédula de identidad 1-1046-398, en representación de la empresa **DREAMS WORLD J Y V CORPORATION, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-508964, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:55:07 horas del 13 de julio de 2010.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de abril de 2010, la señora **INGRID VEGA MOREIRA**, empresaria, vecina de San José y con cédula 1-1014-567, en representación de **DREAMS WORLD J Y V CORPORATION, S.A.**, solicitó la inscripción de la marca “**PRISMA**” para proteger y distinguir: “*Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones abrasivos y para limpiar, pulir y fregar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos*” en clase 3 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:55:07 horas del 13 de julio de



2010, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la solicitud planteada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, **ANA YANCI QUESADA CASTRO**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de que, mediante resolución de las 15:04:08 horas del 26 de julio de 2010, fue admitido el de apelación conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. La resolución de admisión del recurso de apelación fue notificada a la recurrente el 23 de octubre de 2015. No obstante, el presente expediente se remitió ante este Tribunal mediante oficio **DRPI-RN-472-2015** de fecha 02 de noviembre de 2015, donde fue recibido el 11 de noviembre de 2015.

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 nulidad o 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 julio al 1 setiembre de 2015.

Redacta la juez Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “*PRISMA*” a nombre de RUBI IMPORTING AND EXPORTING, S.A. bajo el registro No. **176186** vigente desde el 13 de junio de 2008 y hasta el 13 de junio de 2018, que protege: “*Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites*”



esenciales, cosméticos, lociones para el cabello dentífricos, enjuagues bucales que no sean para uso médico”, en clase 3 internacional (ver folio 45).

2.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de junio de 2010, la representación de la empresa solicitante limita la lista de productos a proteger, únicamente para: “*cosméticos, jabones, perfumería, aceites esenciales y lociones para el cabello*” (ver folio 9).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no demostrado y que resulta de relevancia para el dictado de la presente resolución, el siguiente: **1.-** Que la solicitante haya cancelado lo correspondiente a la limitación de productos de acuerdo al artículo 94 inc. i de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N° 7978, (ver folios 9 a 13).

TERCERO. Advierte este Órgano de Alzada, que en la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de julio de 2010 (ver folio 39) se admite el recurso de apelación presentado por Ana Yanci Quesada Castro. No obstante, fue debidamente notificada a la parte interesada hasta el 23 de octubre de 2015. Siendo que el expediente fue recibido en esta sede el 11 de noviembre de 2015. En razón de lo anterior, es de hacer notar que el atraso sufrido en su tramitación no es endilgable a este órgano. Asimismo, cabe señalar que en algunos de los documentos que constan en el expediente (folios 28 a 31) se denota la ausencia del timbre de Colegio de Abogados.

Respecto de ambos señalamientos, considera oportuno este Tribunal hacer un llamado de atención a la Autoridad Registral en el sentido de que se establezcan las medidas necesarias para que se eviten este tipo de situaciones, en estricta observancia del Principio Constitucional de Justicia Prompta y Cumplida.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada con fundamento en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) porque afecta derechos de terceros, ya que al cotejarla con la marca inscrita se verifica que existe



similitud de identidad tanto a nivel gráfico, fonético e ideológico, así como en los productos a que ambas se refieren, por lo que, de admitirla se provocaría confusión en los consumidores.

En sus agravios, la representación de la empresa recurrente reitera la modificación de los productos a proteger con el fin de que se conceda únicamente para: “*cosméticos, jabones, perfumería, aceites esenciales y lociones para el cabello*”, con fundamento en lo anterior, solicita sea admitida la revocatoria de la resolución que apela y se ordene continuar con el trámite del registro del signo “*PRISMA*”.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 1 de la Ley de Marcas establece que dentro del objeto de esta norma se encuentran: la **protección efectiva de los derechos** e intereses legítimos de los **titulares** de marcas y otros signos distintivos, y **la prevención** de los efectos reflejos de los **actos de competencia desleal** que puedan **afectar los derechos** e intereses legítimos de los **consumidores**.

Ha sido criterio reiterado de este Tribunal que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero, y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios a que se refieren.

Queda claro entonces que las marcas deben de ser creadas de tal forma que el consumidor no se vea sorprendido a la hora de querer comprar el producto o utilizar el servicio que protege y respetando derechos adquiridos con anterioridad por otros empresarios.

Al respecto, el **artículo 8** de la Ley de Marcas, 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, el **inciso a)**: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.



Advierte este Tribunal que la solicitante propuso restringir la lista de protección mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de junio de 2010 y ello fue reiterado en el escrito de expresión de agravios presentado ante este Tribunal. Sin embargo, no se verifica que haya cancelado el monto correspondiente a la limitación de productos de conformidad con lo dispuesto en el inciso i) del artículo 94 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que establece una tasa de veinticinco dólares “...por cada modificación o corrección de una solicitud...”. Dado que la limitación de la lista de protección constituye una modificación de su solicitud, ante este incumplimiento no es posible admitir esta restricción y en razón de ello, no es considerada para el dictado de la presente resolución.

Aunado a que en el expediente se extraña el pago de la tasa indicada, en todo caso, cualquiera de los dos listados de productos, se encuentran contenidos dentro de los productos protegidos por la marca “PRISMA”, registro No. 176186 que protege “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, enjuagues bucales que no sean para uso médico”, por ello los argumentos de la apelación no proveen elemento alguno que desvirtúe lo resuelto por el Registro, ni aportan elementos que ameriten modificar lo resuelto.

Por lo expuesto, una vez examinada la marca propuesta “PRISMA”, respecto de la inscrita “PRISMA”, se advierte que son idénticas y que se relacionan con los mismos productos, en razón de lo cual es evidente el riesgo de confusión para el consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito, en razón de lo cual no resultan de recibo los agravios de la solicitante dado que el signo propuesto violenta lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

De conformidad con las anteriores consideraciones este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso ANA YANCI QUESADA CASTRO, en



representación de la empresa **DREAMS WORLD J Y V CORPORATION, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:55:07 horas del 13 de julio de 2010, la cual se confirma.

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 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 **ANA YANCI QUESADA CASTRO**, en representación de la empresa **DREAMS WORLD J Y V CORPORATION, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:55:07 horas del 13 de julio de 2010, la cual se confirma para que se deniegue el registro de la marca "**PRISMA**". 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Priscilla Loretto Soto Arias