



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0808-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca “PRISMA (DISEÑO)”

FRANCINY PÉREZ BRENES, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9634-2012)

Marcas y Otros Signos Distintivos

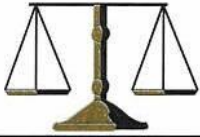
VOTO No. 416-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cincuenta minutos del veintisiete de mayo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por **Franciny Pérez Brenes**, vecina de Heredia, con cédula de identidad 1-1316-791, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta y dos segundos del doce de setiembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de octubre de 2012, **Franciny Pérez Brenes**, de calidades indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**PRISMA (DISEÑO)**”, en Clase 02 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: “*Pinturas para cerámica, barro, madera, country, vidrio para manualidades y artes*”, con el siguiente diseño:



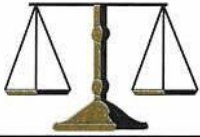
SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos de ley, la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S. A.**, representada por el Licenciado Max Doninelli Peralta, presentó oposición al registro propuesto, alegando similitud con su signo **“SUR PRIMERA 2000 (DISEÑO)”** con Registro No. 144993

TERCERO. Que mediante resolución de las trece horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta y dos segundos del doce de setiembre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar tanto la oposición como la inscripción solicitadas.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la señora **Franciny Pérez Brenes**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 Díaz Díaz, y;



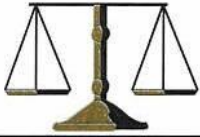
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter los siguientes: **1.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**PRISMA (DISEÑO)**” bajo el **Registro No. 209814**, a nombre de la empresa costarricense **GRUPO R.R. MANTISA, S.A.** con cédula jurídica 3-101-558951, desde el 27 de mayo de 2011 para proteger y distinguir “*Un establecimiento comercial dedicado a brindar, industrialmente, los servicios de fabricación, comercialización y venta de pinturas para exteriores e interiores y estuco. Ubicado en San Francisco de Coronado, del Colegio EMVA cien metros al este*”, (ver folio 47).



2.- En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**SUR PRIMERA 2000 (DISEÑO)**” bajo el **Registro No. 144993**, a nombre de la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A.** domiciliada en Panamá, desde el 03 de marzo de 2004 para proteger y distinguir “*Colores, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materiales tintóreas, mordientes, resinas naturales, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores*”, (ver folio 45).

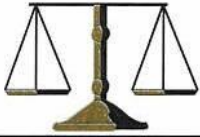




SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Una vez analizada la solicitud del signo **“PRISMA (DISEÑO)”** respecto de la marca de la empresa opositora **“SUR PRIMERA 2000 (DISEÑO)”**, procede el Registro de la Propiedad Industrial a rechazar la oposición al determinar que entre ellos las diferencias son marcadas y perceptibles a simple golpe de vista, no encontrando similitudes de ningún tipo ya que gráfica, fonética e ideológicamente son distintas. No obstante, decide rechazar la marca **“PRISMA (DISEÑO)”** al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, dado que al realizar el cotejo con el nombre comercial inscrito **“PRISMA (DISEÑO)”** determina que entre ellos existe gran semejanza, por cuanto el elemento denominativo de ambos es el mismo lo que provoca similitud fonética e ideológica, así como la disposición de los colores naranja, rojo y verde en su diseño, produciendo similitud gráfica. Aunado a lo anterior, existe una clara relación entre los productos que buscan proteger ambas marcas. De tal forma, afirma el Registro, que no es de aplicación en este caso el principio de especialidad y aunque el solicitante argumente que los productos se comercializan en formas diferentes, ambos comercializan pinturas. Por ello, de admitirse el registro solicitado se puede provocar riesgo de confusión o de asociación empresarial en el consumidor, violentando así lo dispuesto en el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En el caso bajo examen, la solicitante **FRANCINY PÉREZ BRENES**, en su escrito de apelación reitera los argumentos que expuso en su favor ante el Registro de la Propiedad Industrial, los cuales fueron debidamente rebatidos al declarar sin lugar el recurso de revocatoria, mediante la resolución de las ocho horas, treinta y dos minutos, cuarenta y un segundos del catorce de octubre de dos mil trece. No obstante, una vez conferidas las audiencias correspondientes omitió expresar el fundamento de su inconformidad ante este Tribunal.



Debe recordarse que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y considere hayan sido afectados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos esbozados para convencer al Tribunal, de que la resolución de la Autoridad Registral fue contraria al ordenamiento jurídico, señalando, puntualizando o estableciendo, de manera concreta, los motivos de esa afirmación, lo cual hizo para la revocatoria pero no así ante esta Autoridad de Alzada. No obstante, para la resolución de este asunto se tomarán como base dichos argumentos, los cuales consisten en que el producto que se pretende proteger con el signo



Prisma

es único y exclusivo para manualidades y artes, dirigido a la confección y realización de figuras artísticas y de manualidades de pequeña y mediana escala y en ese sentido limita la lista de productos. Dado lo anterior, afirma la recurrente, las pinturas a que se refiere su marca de ninguna manera podrían ser utilizadas para pintar interiores o exteriores, como sí lo es el producto del Grupo R.R. Mantis, S. A., en razón de lo cual debe aplicarse en este caso el principio de especialidad, por cuanto ambos signos están dirigidos a mercados totalmente diferentes.

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 marcaría, 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



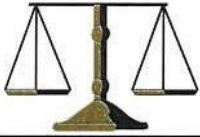
instante en que le otorga el registro del signo, obteniendo un **derecho de exclusiva sobre éste en relación con lo que ofrece**. Asimismo, ampara los derechos del consumidor a ejercer su elección de consumo en forma libre, permitiéndole, sin lugar a dudas, escoger los productos o servicios que desea, 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, efectivamente, el término denominativo en ambos es **“PRISMA”**, siendo éste el que prevalece por encima de los diseños agregados a cada una de las marcas. Además de lo anterior, los productos que son objeto de protección del solicitado se refieren a pinturas, las cuales, a pesar de limitarse al área de manualidades y artes, están estrechamente relacionadas con el giro comercial del establecimiento protegido por el nombre comercial ya inscrito y por ello no resulta procedente en este caso la aplicación del principio de especialidad marcaria en la forma en que pretende la solicitante. Dado lo anterior, tal como lo planteó el Registro 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.

De tal forma, coincide este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al determinar que la marca propuesta no cumple con los requisitos legales para conceder su registro, por afectar derechos de terceros, al existir el nombre comercial **“PRISMA (DISEÑO)”** que se encuentra debidamente inscrito previamente a nombre de otro titular.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **FRANCINY PÉREZ BRENES**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta y dos segundos del doce de setiembre 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 **FRANCINY PÉREZ BRENES**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta y dos segundos del doce de setiembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que



se deniegue el registro de la marca “ **Prisma** ”. 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.-

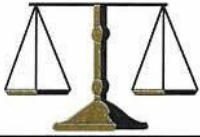
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33