

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0093-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° 7947-06)

Marcas y otros signos

VOTO N° 333-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y cinco minutos 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 ocho 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 31 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, ni incluidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.

SEGUNDO. Que a las ocho 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° 72943 se encuentra inscrita la marca de comercio **PRINCIPE** a nombre de la empresa Distribuciones Astro de Costa Rica S.A., para distinguir animales vivos, frutas y verduras frescas, semillas, plantas vivas y flores naturales, alimentos para animales, malta, en clase 31 de la nomenclatura internacional (ver folio 47).

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, aunado a la identidad entre los

productos a distinguir, lo que estimó como un inminente riesgo de confusión en el consumidor y lo cual socavaría el 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 31: animales vivos, frutas y verduras frescas, semillas, plantas vivas y flores naturales, alimentos para animales, malta	Clase 31: productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, ni incluidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, 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 que 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 ésta identidad puede llevarlo a confusión durante el acto de consumo. La traducción de la marca, cuando contenga algún elemento denominativo con significado en un idioma distinto del castellano es un requisito de toda solicitud de registro marcario (artículo 9, inciso g) Ley de Marcas, y en el presente caso, aunque el Registro no lo exigió, el apelante entiende que su marca en idioma español significa lo mismo que príncipe.

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 31, 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 existente 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 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, 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 ocho 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. 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

DESCRIPTOR:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00:41:33