



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0420-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

PRISM LAW CORPORATION COSTA RICA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTES DE ORIGEN ACUMULADOS 2021-7549 y 2022-
3566

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0001-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas un minuto del veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Cristian Salas Morgan, cédula de identidad 1-1565-0269, vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **PRISM LAW CORPORATION COSTA RICA, S.A.**, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-837353, domiciliada en San José, Mata Redonda, cincuenta metros al sur de la universidad de la Salle, casa dos pisos a mano izquierda, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:13:17 horas del 10 de agosto de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 20 de agosto de 2021 el abogado Marco Aurelio Mora Dittel, portador de la cédula de identidad 1-1146-0675, vecino de San José, en su condición



personal, solicitó la inscripción del nombre comercial para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a servicios legales; ubicado en San José, Lindora, Edificio Futura, Oficina 224.

Después de publicados los edictos para oír oposiciones y dentro del plazo conferido, el abogado Cristian Salas Morgan, de calidades conocidas y en la condición indicada, interpuso formal oposición contra la solicitud presentada y alegó que su mandante es titular de



la marca **PRISM LAW** REAL ESTATE, IMMIGRATION, BUSINESS cuya inscripción solicitó, la cual es notoria y usada desde 2020, con anterioridad al nombre comercial solicitado, lo que se demuestra por medio del sitio web oficial, tarjetas de presentación, carpetas, pancartas, membretes, folletos, redes sociales como Facebook, Instagram y publicidad en sitios públicos; además en 2021 se inscribió la empresa PRISM LAW CORPORATION COSTA RICA, S.A. El signo pretendido busca proteger servicios legales en la misma clase que los servicios de la marca de su representada y presenta similitud gráfica, fonética y conceptual, lo que podría generar confusión en los consumidores.

Por consiguiente, a las 13:13:17 horas del 10 de agosto de 2023, el



Registro de la Propiedad Intelectual ordenó la acumulación de los expedientes 2021-7549, correspondiente a la solicitud de inscripción



del nombre comercial a nombre del abogado Marco Aurelio Mora Dittel; y 2022-3566, referente a la solicitud de registro



de la marca de servicios PRISM LAW a nombre de la empresa PRISM LAW CORPORATION COSTA RICA, S.A. (folios 126 a 128 del expediente principal).

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 13:13:17 horas del 10 de agosto de 2023 el Registro de la Propiedad Intelectual denegó el uso anterior y la notoriedad del



nombre comercial expediente 2021-7549 y de la marca



de servicios PRISM LAW expediente 2022-3566; declaró sin lugar la oposición interpuesta por el abogado Cristian Salas Morgan, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa PRISM LAW CORPORATION COSTA RICA, S.A., en contra de la solicitud de



inscripción del nombre comercial la que acogió y denegó



la inscripción de la marca de servicios PRISM LAW presentada por el



representante de PRISM LAW CORPORATION COSTA RICA, S.A.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa PRISM LAW CORPORATION COSTA RICA, S.A., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. La autoridad registral transgredió el artículo 132 de la Ley General de la Administración Pública, al no haber admitido gran parte de la prueba documental por ser copias simples, según lo dispuesto en los artículos 294 y 295 de la citada ley; además no se indica el articulado que se infringió conforme a los lineamientos de la Dirección Nacional de Notariado.

2. No se admiten como prueba los enlaces de los sitios web; el Registro de la Propiedad Intelectual indica que son impresiones simples que no poseen la debida certificación de fecha y hora de la captura, lo cual es discordante porque son *url* de las páginas web que han sido obtenidos correspondientemente de sus sitios web, por lo que es innecesario certificarlos, pues la autoridad registral puede cotejar la información aportada.

3. El Registro se contradice cuando indica que para demostrar la notoriedad puede ser cualquier medio de prueba y después señala que debe fundamentarse en facturas. Además, de manera reiterada se refiere a la marca solicitada por su representada como PL PRISMA LEGAL cuando lo correcto es PL PRISM LAW.

4. Se produce una violación del artículo 29 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por cuanto en aplicación de la sana crítica el Registro de la Propiedad Intelectual, debió utilizar la norma contenida en ese artículo a la inversa. Igualmente se incumple con el artículo 65



de la misma ley, porque PRISM LAW CORPORATION COSTA RICA S.A., es la denominación social de una sociedad debidamente constituida desde 2021, por lo que resulta ilógico y lesivo para el consumidor que se registre un nombre comercial que coincide con el nombre de una empresa, que además ofrece los mismos servicios legales.

5. La norma dispuesta en el artículo 298 de la Ley General de la Administración Pública, es infringida y obviada por la autoridad registral, debido a que esta es clara en señalar que todos los medios de prueba son autorizados por el derecho público, y al no existir norma alguna que exprese lo contrario, tanto las copias y los enlaces simples deben tomarse como prueba permitida; por ende, se le provoca al opositor un estado de indefensión absoluto.

6. El Registro omitió la aplicación del artículo 45.1 del Código Procesal Civil, en tanto la prueba aportada en la oposición debe presumirse auténtica y válida, hasta tanto no se compruebe lo contrario y en este caso la mayoría de la prueba documental y tecnológica (enlaces), no ha sido considerada al estimar de manera errada que debía presentarse certificada.

7. Se violenta el principio de legalidad al indicar el Registro que, para demostrar el uso anterior de la marca, se debe probar por medio de documentos idóneos tales como facturas y no existe normativa que señale qué tipos de documentos son idóneos.

8. El Registro de la Propiedad Intelectual manifiesta que la prueba documental aportada es inadmisibles debido a que no fue certificada notarialmente, lo cual atenta contra el principio de informalismo del artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública.

9. Su representada posee un derecho anterior al del solicitante, debido a que desde 2020 utiliza la marca Prism Law, además en



2021 inscribió la sociedad PRISM LAW CORPORATION COSTA RICA S.A.; por el contrario, es en 2021 que se solicita la inscripción de la marca PRISMA LEGAL.

10. De inscribirse la marca solicitada PRISMA LEGAL, podría provocar riesgo de confusión o asociación en el consumidor por las semejanza gráfica, fonética, conceptual, visual y la relación en los servicios, lo que a afectaría la marca de su representada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. El 20 de agosto de 2021, se solicitó la inscripción del nombre



comercial expediente 2021-7549, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a servicios legales; ubicado en San José, Lindora, Edificio Futura, Oficina 224 (folios 1 a 4 del expediente principal).

2. El 25 de abril de 2022, se solicitó el registro de la marca de



servicios PRISM LAW expediente 2022-3566, para proteger y distinguir en clase 45 internacional servicios jurídicos (folios 1 y 2 del expediente principal acumulado, 2 y 3 del legajo digital de apelación).



TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter de interés para la resolución del presente expediente, los siguientes:

1. De la información consignada en el expediente no se logró comprobar el uso anterior en el comercio costarricense de una



forma real y efectiva de la marca de servicios (expediente 2022-3566).

PRISM LAW
SOLUCIONES LEGALES

2. No ha sido demostrada la notoriedad de los signos



y PRISM LAW .



CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia se determina que en la parte dispositiva de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:06:26 horas del 12 de octubre de 2023 (folio 182 del expediente principal), se indica que se declara sin lugar el recurso de revocatoria presentado por Marianella Arias Chacón, lo cual es errado por cuanto el recurso fue presentado por el abogado Cristian Salas Morgan; sin embargo, se considera como un error material que no afecta la fundamentación de la resolución.

En lo demás, analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen



nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I. EN CUANTO AL COTEJO DE LOS SIGNOS PRESENTADOS. El artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) define el nombre comercial como aquel “signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”; su fin es que el consumidor pueda apreciar, distinguir y diferenciar el giro comercial de una empresa y por ello, al igual que las marcas, debe de cumplir con el requisito de distintividad, para que el consumidor pueda ejercer libremente su derecho de elección entre los establecimientos similares que se encuentren en el mercado.

Ante la solicitud de inscripción de un nombre comercial se recurre al artículo 65 de la Ley de marcas según el cual:

Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

Conforme a la norma transcrita el nombre comercial debe tener capacidad de identificar, distinguir y no causar confusión en los medios comerciales o en el público, por lo que, conforme al numeral 24 del Reglamento a la Ley de marcas, decreto ejecutivo 30233-J,



es necesario realizar el cotejo entre los signos objeto del presente análisis, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los servicios que se pretenden distinguir, con el fin de dilucidar la posible coexistencia de estos, sin causar confusión en terceros o riesgo de asociación empresarial.

En este mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el proceso interno número 700-IP-2018, Quito, del 30 de abril de 2019, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó:

El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión y asociación.

[...]

De esta manera, resulta necesario cotejar el nombre comercial y la marca de servicios en conflicto:

Nombre comercial solicitado



Establecimiento comercial dedicado a servicios legales.

Marca de servicios del oponente



Clase 45: servicios jurídicos.



Después de analizar detalladamente los signos en conflicto, se determina que a nivel gráfico se trata de signos mixtos; el nombre comercial solicitado se encuentra escrito en grafía sencilla, conformado por la palabra Prisma escrita con letras grises, su inicial en letra mayúscula y las demás en minúscula, al lado derecho de ese vocablo se muestran varias figuras geométricas de triángulos invertido, contruidos con varias líneas de color negro y gris cuyo centro está conformado por otro triángulo invertido de color amarillo; debajo de estos elementos se ubica el vocablo LEGAL cuyas primeras cuatro letras son de color negro y la letra L en amarillo, todas mayúsculas.

Por su parte, la marca de servicios pedida está escrita en una grafía especial con letras doradas, el diseño lo compone las letras P y L en mayúscula y entrelazadas o sobrepuestas, detrás de ellas se observan dos triángulos invertidos, también sobrepuestos parcialmente, uno más arriba que el otro, en un tono más claro de dorado; debajo del diseño descrito se ubican las palabras escritas en idioma inglés y letra mayúscula: PRISM y LAW, y en la parte inferior se posicionan los términos REAL, ESTATE, IMMIGRATION y BUSINESS, términos escritos en menor tamaño, también en idioma inglés y letra mayúscula y que constituyen un elemento secundario por ser de uso común y necesarios en el comercio, por lo cual no le agregan distintividad a la marca de servicios pretendida.

En consecuencia, del conjunto marcarío de cada signo resalta como elemento predominante, el término inicial PRISM que se encuentra contenido en su totalidad en la palabra Prisma correspondiente al nombre comercial solicitado primero, por lo que la diferencia se



reduce solamente a la letra g; ambos signos también coinciden en el diseño pues contienen la figura de triángulos invertidos; de ahí que se reafirma el riesgo de confusión o asociación empresarial en el consumidor.

Desde el punto de vista fonético o auditivo la semejanza en la parte denominativa de los signos Prisma LEGAL / PRISM LAW provoca que la pronunciación de las palabras tenga una fonética similar, con lo que aumenta el riesgo de confusión o asociación.

Desde la óptica ideológica el nombre comercial pretendido está conformado por las palabras Prisma Legal que son definidos correspondientemente por el diccionario en línea de la Real Academia Española como:

Del lat. Tardío *prisma* y este del gr. *πρίσμα* *prîsma*.

1. *m. Geom.* Cuerpo limitado por dos polígonos planos, paralelos e iguales, que se llaman bases, y por tantos paralelogramos cuantos lados tengan dichas bases, las cuales, según su forma, dan nombre al prisma: triangular, pentagonal, etc.

[...]

Del lat. *legālis*.

1. *adj.* Prescrito por ley y conforme a ella.

[...]

2. *adj.* Perteneiente o relativo a la ley o al derecho.

[...]

(Real Academia Española (2024). Recuperado el 27 de febrero de 2024, de <https://dle.rae.es/prisma?m=form> y <https://dle.rae.es/legal?m=form>).



Además, la marca de servicios solicitada se compone de los vocablos PRISM y LAW términos en el idioma inglés que traducidos al español significan PRISMA y LEY, de acuerdo con el traductor de Google ubicado en los enlaces: <https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=prism&op=translate> y <https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=law&op=translate>. De ahí que, los signos evocan en la mente del consumidor un mismo concepto o significado, que podría inducirlo a confundirse al asociar los distintivos marcarios a un mismo origen empresarial.

De conformidad con el cotejo antes realizado no es posible permitir la coexistencia registral de los signos, al existir riesgo de confusión en el consumidor y riesgo de asociación empresarial; partiendo de ello es necesario determinar si corresponde un mejor derecho a quien presentó primero la solicitud, o bien, si se logra demostrar el uso anterior invocado por la oponente y el solicitante.

II. RESPECTO AL USO ANTERIOR. En cuanto al uso anterior, el artículo 4 de la Ley de marcas señala:

Artículo 4. Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

- a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.
- b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la



persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una. [...]

Con respecto a lo que se debe entender por uso, la Ley de marcas en el artículo 40 enmarca su definición:

Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan.

También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

[...]

Por su parte, el artículo 25 de la ley de cita, en su párrafo final, establece lo que se puede tener como actos de uso de la marca:

[...]

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:



- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.
- c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

En aplicación de la normativa citada se deben analizar los elementos probatorios aportados tanto por la representación de la empresa oponente, como por el gestionante del nombre comercial, con el fin de



demonstrar el uso anterior de la marca de servicios solicitada



y del nombre comercial pretendido dentro del territorio nacional. Al respecto consta en el expediente principal la siguiente documentación presentada por la representación de la empresa oponente PRISM LAW CORPORATION COSTA RICA, S.A:

1. Copias simples de impresiones tomadas del sitio oficial <https://www.prismlawcr.com> (folios 40, 42 y 44).
2. Copias simples de impresiones tomadas de la red social Facebook <https://www.facebook.com/PrismLawCR> (folios 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57 y 58).



3. Copias simples de impresiones tomadas de la red social Instagram <https://www.instagram.com/prismlawcr/?hl=es> (folios 59, 61, 63, 65 y 66).
4. Copias simples de capturas tomadas de la red social LinkedIn, <https://www.linkedin.com/company/prism-law-cr> (folios 68, 69, 71, 72 y 73).
5. Copia simple de la imagen de tarjeta de presentación del señor Cristian Salas Morgan (folio 74).
6. Copias simples de imágenes referentes a carpetas con información de la sociedad PRISM LAW (folios 76 a 77).
7. Copias simples de imágenes concernientes a pancartas ubicadas en el Aeropuerto Daniel Oduber, con información de la sociedad PRISM LAW (folios 79 y 81).
8. Copias simples de imágenes de folletos ubicados en el Aeropuerto Daniel Oduber, con información de la sociedad PRISM LAW (folios 83, 85, 87 y 89).
9. Certificación literal de persona jurídica de la sociedad PRISM LAW CORPORATION COSTA RICA S.A. (folios 93 y 94).
10. Copias certificadas de la declaración de renta de la sociedad PRISM LAW CORPORATION COSTA RICA S.A., correspondientes a los períodos 12/2021 y 12/2022, presentadas el 1 y 16 de febrero de 2023 (folios 162 a 170).



Aunado a lo anterior, la oponente y ahora apelante presentó en segunda instancia, la siguiente prueba:

11. Copia certificada de la declaración de renta del período 12/2022 presentada el 16/2/2023 (folios 22 a 24).

12. Copia certificada del contrato publicitario entre las sociedades SALA VIP LIBERIA S.A. y PRISM LAW CORPORATION COSTA RICA S.A., firmado en San José el 13 de setiembre de 2022 (folio 25).

13. Copia certificada de la constitución de la compañía PRISM LAW LLC., en el estado de Florida, Estados Unidos de América, fechada 12 de julio de 2022 (folios 26 a 29).

14. Copia certificada en la cual consta la validez legal de la compañía PRISM LAW LLC, emitida por el Departamento de Estado en el Estado de Florida, el 19 de enero de 2023 (folios 30 y 31).

15. Copia certificada del formulario SS-4 referente a la solicitud de uso del identificador patronal de la compañía PRISM LAW LLC., emitido por la Oficina del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos de América, el cual fue presentado el 7 de diciembre de 2022 (folio 32).

16. Copia certificada de la notificación de asignación del número patronal a la compañía PRISM LAW LLC., de 12 de julio de 2022 (folios 33 y 34).



17. Copia certificada de capturas de pantalla del sitio web www.prismlawcr.com, que contienen información sobre la descripción y servicios de la empresa PRISM LAW (folios 35 a 37).

18. Copia certificada de capturas de imágenes de la cuenta de Prism Law CR en la red social Facebook (folios 38 y 39).

19. Copia certificada de capturas de imágenes de la cuenta Prism Law CR en la red social Instagram (folios 40 a 42).

20. Copia certificada de imágenes de banners y folletos que se encuentran desplegados en el Aeropuerto Daniel Oduber (folios 43 a 48).

21. Copia certificada de la captura de pantalla concerniente a la situación tributaria de la sociedad, consulta realizada el 11 de diciembre de 2023 (folio 49).



Por otra parte, el gestionante del nombre comercial  en su escrito de respuesta a la oposición visible en el expediente principal, aportó como prueba imágenes sencillas obtenidas en los siguientes enlaces:

1. <https://www.facebook.com/prismalegalcostarica/photos/pb> (folio 112).

2. <https://www.instagram.com/prismalegalcr/> (folio 113).



3. <https://www.linkedin.com/in/marco-aurelio-mora-dittel/> y <https://www.linkedin.com/in/oscar-vargas-quesada-559b26161> (folios 114 y 115).
4. Búsqueda sencilla en Google con las palabras Prisma Legal y <https://www.youtube.com/channel/UCas31b9cweqOXU3YEz2CGTw> (folios 116 y 117).
5. <https://www.tiktok.com/@prismalegalcr> (folio 117).
6. <https://www.lemontech.com/> y <https://prismalegal.thecasetracking.com/app/auth> (folios 118 y 119).

De conformidad con el artículo 34 del Reglamento Operativo de este Tribunal este órgano “practicará todas las diligencias de pruebas que considere necesarias para la resolución de los asuntos sometidos a su conocimiento” por lo que en esta instancia es posible valorar la prueba aportada por la oponente y que consta a folios 40 a 73 así como la presentada por el gestionante del nombre comercial visible a folios 112 a 119 del expediente principal,

Las imágenes que constan a folios 74 a 89, aportadas por el apelante, no se ajustan a los requerimientos establecidos en los artículos 294 y 295 de la Ley General de Administración Pública, así como lo establecido en los Lineamientos para el ejercicio y control del servicio notarial; en consecuencia, no pueden ser valoradas por este órgano.

Por otra parte, la prueba adicionada ante esta instancia por la apelante y que consta a folios 22 a 49 del legajo de apelación, cumple



con los requisitos establecidos en los artículos 294 y 295 de la Ley General de Administración Pública y los Lineamientos para el ejercicio y control del servicio notarial. Conviene aclarar que esta prueba incluye las imágenes visibles a folios 79 a 89 del expediente principal; en tal sentido, únicamente las imágenes de folios 74 a 78, resultan inadmisibles.

Una vez analizada la prueba aportada y descrita anteriormente, considera este Tribunal que no se logró demostrar por parte de la empresa oponente y apelante que su marca de servicios se estuviera usando con anterioridad, en el territorio costarricense, durante un tiempo determinado y en la cantidad y modo que normalmente corresponde al mercado para servicios jurídicos. Observa este órgano de alzada que la prueba aportada, además de ser insuficiente, tiene fecha posterior a la presentación del nombre comercial solicitado el 20 de agosto de 2021, por lo cual la apelante no goza de un derecho preferente para obtener el registro de su distintivo marcario.

Nótese que la declaración de renta de los períodos 12/2021 y 12/2022, fueron presentadas el 1 y 16 de febrero de 2023; el contrato publicitario realizado entre SALA VIP LIBERIA S.A. y PRISM LAW CORPORACIÓN COSTA RICA S.A., fue firmado en San José el 13 de setiembre de 2022; la certificación de personería jurídica muestra que el plazo de la entidad inicia el 1 de noviembre de 2021 y fue inscrita el 3 de noviembre de 2021; y la captura de pantalla de la situación tributaria de la sociedad es del 11 de diciembre de 2023. Asimismo, el hecho de que la compañía PRISM LAW LLC., se encuentre debidamente constituida conforme a las leyes del estado de Florida, Estados Unidos de América, no demuestra el uso anterior de su signo



puesto que su uso debe ser dentro del territorio nacional, pero, además, son de fecha posterior a la presentación del nombre



comercial .

Además, tal como se desprende de las capturas de pantalla aportadas



por el solicitante del nombre comercial en su escrito de respuesta a la oposición, la página de Facebook de la oponente fue creada el 23 de noviembre de 2021 y se unió a Instagram también en noviembre de 2021, fechas que también son posteriores a la presentación del signo solicitado por el señor Mora Dittel.

Así las cosas, al no demostrar la oponente y ahora apelante el uso



PRISM LAW

anterior de la marca de servicios en el comercio nacional, el derecho preferente se concede a quien presentó primero la solicitud en el Registro de la Propiedad Intelectual, ello de conformidad con lo que dispone el artículo 4 inciso b) de la Ley de marcas, derecho que



corresponde a la solicitud del nombre comercial pues fue solicitado el 20 de agosto de 2021, mientras que la solicitud de



PRISM LAW

inscripción de la marca de servicios fue presentada el 25 de abril de 2022.



III. SOBRE LA NOTORIEDAD DE LOS SIGNOS. Tanto la sociedad oponente como la solicitante pretenden que se reconozca la notoriedad de sus signos; para ello, estos deberían cumplir con lo que al respecto establece el artículo 45 de la Ley de marcas:

Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

Además de los factores apuntados, se deben tomar en cuenta los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) e introducida al marco jurídico nacional con la reforma al artículo 44 de la Ley de marcas vigente desde el 25 de abril de 2008 (en adelante la Recomendación Conjunta).

De tal manera, para determinar la notoriedad de una marca se deben considerar los factores citados, establecidos tanto en la Ley de marcas



como en el artículo 2 inciso 1) apartado b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación Conjunta, así como los que se indican en los puntos 4, 5 y 6 del mismo documento:

4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
6. el valor asociado a la marca.

Ahora bien, este órgano estima, al igual que lo determinó el Registro de la Propiedad Intelectual, que con la prueba aportada tanto por la oponente como por la solicitante del nombre comercial no se logra demostrar la notoriedad de los signos. De igual manera, la prueba presentada por la representación de la empresa apelante ante esta instancia tampoco consigue demostrar la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla. En consecuencia, no se cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de marcas y no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni los artículos de la Ley de marcas que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria.

Respecto al agravio manifestado por el apelante, que la autoridad registral transgredió el artículo 132 de la Ley General de la



Administración Pública por no haber admitido parte de la prueba documental al ser copias simples, conforme a lo dispuesto en los artículos 294 y 295 de la citada ley, conviene indicar que dentro del procedimiento para demostrar el uso anterior de un signo, las partes cuentan con su momento procesal para presentar las pruebas que consideren oportunas para acreditar y consolidar en sede registral ese mejor derecho, y corresponde a la autoridad registral, dentro de la esfera de sus competencias, determinar cuál de esa prueba es idónea para el caso concreto y valorar la pertinencia de esta, acogiendo o descartando las pruebas que no se ajusten a los lineamientos que establece la legislación costarricense, con fundamento en el principio de legalidad consagrado en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, como medio para brindar seguridad jurídica al administrado; de ahí que hizo bien el Registro en rechazar parte de la prueba ofrecida, por cuanto no cumple con los requisitos que establece el ordenamiento jurídico.

Asimismo, es importante aclarar al apelante que dentro del marco de legalidad costarricense, el interesado en requerir la notoriedad de una marca debe tomar en consideración los aspectos mencionados por la Ley de marcas y su reglamento, a los efectos de generar el tipo de prueba relevante, suficiente e idónea que permita comprobar esa condición, sin dejar de lado el procedimiento creado por el Registro de la Propiedad Intelectual para la declaratoria de notoriedad y que se encuentra regulado en la Directriz DPI- 0003- 2019 de 28 de junio de 2019, publicada en La Gaceta 147 del 7 de agosto de 2019. En consecuencia, con la prueba aportada el recurrente no demuestra que la marca cumpla con los requisitos establecidos en los artículos 44 y 45 de la Ley de marcas, en concordancia con el artículo 31 del



reglamento a esa ley y el artículo 6 bis del Convenio de París; no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que ella debe ser probada, por medio de prueba idónea, lo cual se echa de menos en el expediente bajo análisis.

En cuanto a la reiteración por parte del Registro en referirse a la marca de servicios de la oponente como PL PRISMA LEGAL, cuando lo correcto es PL PRISM LAW, este órgano considera importante mencionar que ello se configura como un error material que no genera indefensión al recurrente ni se configura una nulidad de la resolución. No obstante, conviene llamar la atención a la Dirección de Propiedad Intelectual para que vele por la correcta redacción y motivación de sus resoluciones.

Con respecto a que se violentó el artículo 29 de Ley de marcas, pues el Registro de la Propiedad Intelectual debió utilizar la norma contenida en ese artículo a la inversa, es menester indicar que tal artículo establece una limitación para la constitución e inscripción de personas jurídicas que en su razón o denominación social incluyan una marca ajena; este numeral señala:

Artículo 29. Adopción de una marca ajena como denominación social. Una persona jurídica no podrá constituirse ni inscribirse en un registro público con una razón o denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero, cuando el uso de esa razón o denominación pueda causar confusión, salvo que ese tercero dé su consentimiento escrito.

Esta norma implica que en caso de encontrarse registrada una marca debe protegerse el derecho de su titular respecto de razones sociales



con similar denominativo que pretendan inscribirse posteriormente; de la lectura de la norma no se extrae que la inscripción de una denominación social correspondiente a una persona jurídica implique el otorgamiento de algún tipo de prioridad en el Registro de Propiedad Intelectual; además es importante mencionar al apelante que el operador jurídico resuelve en apegado al principio de legalidad, a la hermenéutica y prudencia jurídica, y en este caso no es posible aplicar la norma de la legislación marcaria en el sentido que pretende el recurrente.

Partiendo de todo lo expuesto los agravios del apelante deben ser rechazados pues de acuerdo con el orden de prelación, según el principio “primero en tiempo primero en derecho” corresponde declarar sin lugar la oposición presentada por el abogado Cristian Salas Morgan, en representación de la empresa PRISM LAW CORPORATION COSTA RICA, S.A., acoger el nombre comercial



para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a servicios legales, solicitud presentada el 20 de agosto de 2021 por el abogado Marco Aurelio Mora Dittel, en su condición personal (expediente 2021-07549), y rechazar la marca de servicios



PRISM LAW
BY THE LETTERS, OPERATIONAL & LEGAL

para proteger y distinguir en clase 45 internacional servicios jurídicos, presentada el 25 de abril de 2022 (expediente 2022-3566).

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación



interpuesto por el abogado Cristian Salas Morgan, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa PRISM LAW CORPORATION COSTA RICA, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:13:17 horas del 10 de agosto de 2023, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Cristian Salas Morgan, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa PRISM LAW CORPORATION COSTA RICA, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:13:17 horas del 10 de agosto de 2023, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 20/03/2024 09:25 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/03/2024 04:40 PM

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 21/03/2024 09:20 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño



Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 09/04/2024 04:31 PM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 22/03/2024 10:34 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

NOMBRES COMERCIALES

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍA DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.42.22

PROTECCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL

TG: NOMBRES COMERCIALES

TNR: 00.43.03

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: DERECHO DE LA PRIORIDAD SOBRE LA MARCA

TE: TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

DERECHO DE LA PRIORIDAD SOBRE LA MARCA

TE: PLAZO DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE PRIORIDAD

TNR: 00.42.23