

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0310-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA

(ISMILE) (44)

JOSE FRANCISCO DITTEL JIMENEZ, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-8529)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0451-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cincuenta y ocho minutos del catorce de agosto del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el señor José Francisco Dittel Jiménez, mayor de edad, casado en terceras nupcias, médico y odontólogo maxilofacial, vecino de Cartago, con cédula de identidad 107340759, en carácter personal, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:59:23 horas del 14 de mayo del 2019.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor José Francisco Dittel Jiménez, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios , para proteger y distinguir en clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza: *“Servicios médicos, servicios odontológicos, cirugía maxilofacial, estética dental, procedimientos estéticos, relajantes y de cuidado para la higiene y belleza para personas”*. A

lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 9:59:23 horas del 14 de mayo del 2019, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y rechazó la marca solicitada. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 24 de julio del 2019, el Dr. Francisco Dittel Jiménez, manifestó sus agravios en la audiencia de 15 días que por ley otorga este Tribunal, expresando lo siguiente: Que no existe posibilidad de confusión pues lo solicitado es una marca de servicios mientras que lo que está inscrito es un nombre comercial, sean clases totalmente diferentes, y que el registrador solamente comparó la palabra SMILE (SONRISA en español) misma que es genérica no susceptible de apropiación. Además de que existen suficientes elementos diferenciadores entre los dos signos, tanto ideológicas, graficas como fonéticas, que les permiten su coexistencia registral. Indica que los servicios a proteger son diferentes, pues la marca que se pretende registrar busca proteger servicios especializados de diferentes profesionales como médicos, cirujanos maxilofaciales, y tratamientos estéticos, la única coincidencia está en el tema de servicios odontológicos; además de que la marca registrada es evocativa y descriptiva; por ultimo manifiesta que es imposible y no existe riesgo de confusión al consumidor, por lo que se revoque la resolución recurrida y se continúe con la inscripción del signo solicitado.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre

comercial , registro 185492, cuyo titular es SMILE CENTER S.A., inscrito desde el 30 de enero del 2009, en clase 49 internacional, para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a los servicios odontológicos” (folio 14 expediente principal).*

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

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de nombre comercial a folio 19 del expediente principal.

QUINTO. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. Analizada la resolución final venida en alza así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentándose en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que dice: *“Si el uso del signo 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 los productos o servicios que ofrece. Asimismo, ampara los derechos del consumidor a ejercer su elección de consumo en forma libre, permitiéndole, escoger los productos o servicios que desea, sin peligro de confusión en relación con su calidad o sobre el origen empresarial de los mismos

Por lo que refiriéndonos a los agravios expuestos por el solicitante y apelante, a efecto de resolver sus alegatos, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 del Reglamento a esa ley, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002.

En el caso concreto lo que se está solicitando es una marca de servicios, la cual debe ser cotejada con un nombre comercial inscrito. Lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados pueden ser susceptibles de causar confusión en los terceros; y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“...proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos)”

Siendo entonces que en el caso que nos ocupa, la marca propuesta y la marca inscrita, son las siguientes:

Signo		
Registro	Solicitada	Registrada
Marca	de Servicios	Nombre Comercial
No.	-----	185492
Protección y Distinción	“Servicios médicos, servicios odontológicos, cirugía maxilofacial, estética dental, procedimientos estéticos, relajantes y de cuidado para la higiene y belleza para personas”.	Establecimiento comercial dedicado a los servicios odontológicos
Clase	44	49
Titular	José Francisco Dittel Jiménez	SMILE CENTER S.A.

Al enfrentar dichos signos se determina similitudes entre ambas capaz de crear un riesgo de confusión ya que no solo son signos mixtos donde en la parte denominativa, ambas comparten grafica e ideológicamente la denominación en ingles **SMILE**, como elemento preponderante o tópico; y comparten el mismo concepto, en este sentido, analizamos que la palabra **SMILE** de conformidad con el diccionario Merrian Webster, en lo que respecta a su traducción significa: **“Ismile Función: verb Infexiones: smiled; smiling Uso: English word intransitive verb : sonreír”**, término que en la actualidad el consumidor medio no desconoce, y por ende, el verbo **SONREIR**, según el Diccionario de la Real Academia significa **“(Del lat. subridēre). 1. intr. Reírse un poco o levemente, y sin ruido. U. t. c. prnl.”**; el resto de elementos (tipografía, color, diseño, distintivo) no le generan ningún tipo de diferenciación que de la posibilidad de no caer en el riesgo de confusión, pues la marca registrada está incluida en el nombre comercial. El signo pretendido carece de la aptitud de hacer distinguir los servicios de entre otros de similar naturaleza, aplicándose la prohibición dicha.

En el caso, ha de tenerse presente que, los servicios que pretende desarrollar el signo solicitado están relacionados con los servicios del nombre comercial inscrito. Adviértase, que en lo que

interesa **el signo solicitado** contempla en clase 44 internacional "Servicios médicos, servicios odontológicos, cirugía maxilofacial, estética dental, procedimientos estéticos, relajantes y de cuidado para la higiene y belleza para personas", y el **nombre comercial inscrito** es para: "*Un establecimiento comercial dedicado a servicios odontológicos.*", y esta última, se relaciona con varias especialidades médicas como las de la marca solicitada, especialmente la cirugía maxilofacial.

Advierte este Tribunal que en el presente caso se puede dar riesgo de confusión y de asociación empresarial para los consumidores ya que estamos en presencia de marcas similares para proteger servicios similares, por lo que lo procedente es rechazar la inscripción del signo **ismile** ya que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros conforme al artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Si bien el recurrente basa la defensa de su solicitud en las ideas de que los servicios que presta no son confundibles, por estar en clases diferentes y tener suficientes elementos diferenciadores para su coexistencia registral, no puede este Tribunal avalar tal posición. Al respecto se debe señalar que tal y como quedó indicado el signo solicitado carece de la distintividad necesaria para poder ser susceptible de inscripción registral.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos, servicios o giro comercial que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y el nombre comercial inscrito.

El riesgo de confusión que surge precisamente cuando se presentan los supuestos indicados conlleva obligatoriamente a la inadmisibilidad del signo propuesto, según lo previsto en los artículos 7, 8 y 25 de la Ley de Marcas y 24 inciso f) de su Reglamento.

Es por ello, que concluye este Tribunal que existe una íntima relación entre la marca de servicios solicitada y el nombre comercial inscrito, así como la inaplicabilidad del principio de especialidad ya que el listado de una y otra están en grado de identidad por ser similares o estar relacionados, y el consumidor podría confundir el origen empresarial de éstos, y eso es lo que precisamente la administración registral debe evitar en defensa del signo inscrito y del derecho de exclusiva de su titular.

Al concluirse que la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular del nombre comercial inscrito, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en los artículos 2 y 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de servicios **ismile**, fundamentado en una similitud

ideológica con el signo inscrito  propiedad de Smile Center S.A, ya que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor José Francisco Dittel Jiménez, en su condición personal, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:59:23 horas del 14 de mayo del 2019, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el señor José Francisco Dittel Jiménez, en su condición personal, en

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:59:23 horas del 14 de mayo del 2019, 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 No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456- J. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33