

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2017-0232-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios: **Costa Rica**

**MARIA VARGAS URIBE** apoderada de **RUBEN SUAREZ Y PABLO GABRIEL SAN MARTIN**, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2016-6115

Marcas y otros Signos Distintivos.

## ***VOTO 0537-2017***

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las diez horas treinta y cinco minutos del doce de octubre de dos mil diecisiete.*

Recurso de apelación presentado por la licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, abogada con cédula de identidad número 1-785-618 vecina de San José, en su condición de apoderada especial del señor **Pablo Gabriel San Martín**, ciudadano argentino, casado, con documento de identidad 16.525.232 y apoderada especial de **Rubén Suarez**, casado, con documento de identidad 14.495.098 contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:10:00 horas del 20 de marzo de 2017.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de junio de 2016, por la licenciada **María Vargas Uribe**, de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de inscripción de la marca de servicios en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Asesoramiento en dirección de*

*empresas, asistencia en la dirección de negocios, consultoría en organización y dirección de negocios, materia de recursos humanos, organización de negocios, consultoría profesional en negocios y contabilidad.”*



Con el siguiente diseño: **Costa Rica**

**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 10:10:00 horas del 20 de marzo de 2017, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”***.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución la licenciada **María Vargas Uribe** en la condición indicada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de marzo de 2017, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

*Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter,

relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:



1.- bajo el número de registro 254019, vigente desde el 05 de agosto de 2016, hasta el 05 de agosto de 2026 para proteger y distinguir en clase 35: *"Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; abastecimiento de bienes y servicios estratégicos; servicios de adquisición para terceros relacionados a bienes utilizados en la industria de servicios de alimentación"*. (f.10 expediente)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo **"SMS" (Diseño)** con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas en relación con el signo inscrito **"SMS INTERNATIONAL" registro número 254019** denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

**CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE.** Por su parte el apelante en su escrito de agravios indicó: 1) Que son marcas que están compuestas de letras individualizadas, por lo que el Registro de la Propiedad Industrial no puede pretender proteger una marca, respecto de aquellos

que también deseen utilizar la combinación de letras en los elementos constitutivos de sus marcas, simplemente por el hecho de que les fue otorgado un derecho registral por tales letras. 2) Que cuando se trata de solicitudes de registro de marcas donde se incluyen letras, deberá analizarse para el exámen de distintividad, si dichas letras no están copiando una marca inscrita en el mismo orden, elementos figurativos y constitutivos en la misma clase, y que al tratarse de letras no puede otorgarse un derecho exclusivo sobre las mismas, porque bastará un elemento adicional, distinto al que se encuentra registrado, para que sea tolerado por parte de quien tienen el derecho registral inscrito, por tratarse de marcas débiles. 3) Que los servicios no son idénticos, lo cual es aceptado por el mismo registrador. 4) Que el diseño es totalmente diferente al del signo inscrito y la combinación de conjunto resulta distinta, de no permitirse la inscripción se estaría creando un monopolio sobre las letras SMS. Solicita se revoque la resolución recurrida y se acoja la marca solicitada.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.** En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario, la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–**Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17**).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se asocian perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere ese riesgo en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En cuanto al cotejo marcario, desde el punto de vista gráfico si observamos las marcas bajo examen:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
 <p><i>En clase 35:</i></p> <p><i>“Asesoramiento en dirección de empresas, asistencia en la dirección de negocios, consultoría en organización y dirección de negocios, materia de recursos humanos, organización de negocios, consultoría profesional en negocios y contabilidad.”</i></p>	 <p><i>En clase 35</i></p> <p><i>”Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; abastecimiento de bienes y servicios estratégicos; servicios de adquisición para terceros relacionados a bienes utilizados en la industria de servicios de alimentación”.</i></p>

Efectuado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y considerando los agravios de la empresa apelante, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que lleva razón el Registro en rechazar la solicitud de inscripción presentada por la licenciada Vargas Uribe.

Tal y como se puede observar entre los signos, existe similitud gráfica, fonética e ideológica. El signo solicitado: “SMS” (Diseño)” se encuentra contenido en el registrado, siendo “SMS” el factor tópico y preponderante que el consumidor va a recordar al momento de acceder a la marca.

Por otra parte, los servicios protegidos por ambas marcas se encuentran relacionados en la clase 35 internacional. Este hecho hace que no se pueda aplicar el principio de especialidad, como se desarrollará más adelante, y en ese sentido se aplica el artículo 8 inciso a), en protección de los derechos del titular de la marca inscrita.

Este Tribunal, ha reiterado que la claridad y alcances que expone la normativa marcaría 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 sus productos o servicios, tal como se expone en el inciso a) del citado artículo 8 de la Ley de Marca:

Ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: (...) a) *Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión en el público consumidor.*”

Y es que, al ser la finalidad de una marca, lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas

no se confundan, porque protegen productos o servicios totalmente disímiles y el consumidor al verlas no las relaciona. En estos casos se aplica el **principio de especialidad** contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Este principio establece que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente diferentes, que no sean susceptibles de ser relacionados; lo que -a criterio de este Tribunal- ocurre en el presente asunto, toda vez que la marca solicitada pretende proteger en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: *“Asesoramiento en dirección de empresas, asistencia en la dirección de negocios, consultoría en organización y dirección de negocios, materia de recursos humanos, organización de negocios, consultoría profesional en negocios y contabilidad.”*

Por lo anterior, no resulta aplicable en este análisis el principio de especialidad para otorgar al signo solicitado, porque los productos a que se refieren las marcas en pugna son de una misma naturaleza y por ello son susceptibles de ser asociados. No existe entre ellos una brecha diferenciadora que los haga inconfundibles. En razón de ello, efectivamente se puede confundir al consumidor, quien podrá incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito.

Respecto del análisis en conjunto del signo que el solicitante expone como agravio, se debe señalar, que efectivamente este Tribunal ha hecho un estudio en conjunto de la totalidad del signo y al hacerlo, se denota como término preponderante la palabra **SMS**, que es el vocablo contenido en la marca inscrita por la cual ese agravio debe ser rechazado. En cuanto al alegato que los signos no presentan similitud gráfica, fonética e ideológica debe indicarse que tal y como lo analizó el a quo en el cotejo marcario y este Tribunal, se infiere que existe similitud gráfica fonética e ideológica pudiendo causar riesgo de confusión y asociación empresarial. Precisamente como fue dicho, lo que se trata de evitar con la calificación de las solicitudes de marcas, es que no existan en el mercado marcas iguales o similares que protejan servicios o productos iguales o similares, ya que ello conllevaría a confusión al consumidor. Respecto a la similitud ideológica: si bien es cierto las



letras “SMS” no tienen un significado; los elementos agregados para determinar un origen del signo: “Costa Rica” e “internacional”, hacen pensar al consumidor que se trata de la misma empresa, solo que una versión local, y la otra de carácter internacional, una especie de casa matriz o sucursal. No lleva razón el apelante al querer hacer ver que se está entregando un monopolio en relación con el uso de Letras; más bien, el signo inscrito está compuesto de una serie de elementos que en su conjunto distinguen unos servicios, **que ahora, el solicitante pretende también proteger con un conjunto de elementos similares a los ya inscritos** ya que, los servicios pretendidos por la marca solicitada se trata de servicios similares, relacionados con la gestión o administración de negocios que están incluidos en la lista de los servicios protegidos por el signo inscrito.

Conforme a las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en el inciso a) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otros signos inscritos, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial del señor **Pablo Gabriel San Martín** y del señor **Rubén Suarez**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:10:00 horas del 20 de marzo de 2017, la que en este acto se confirma.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial del señor **Pablo Gabriel San Martín y Rubén Suarez**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:10:00 horas del 20 de marzo de 2017, la que en este acto se confirma, denegando la inscripción del signo solicitado. 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.**

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*