

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0231-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios: SMS Latinoamérica

Pablo Gabriel San Martín y, Rubén Suárez, apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 6116-2016)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO 0569-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veintiséis de octubre de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0785-0618, en su condición de apoderado especial de los señores **Pablo Gabriel San Martín**, ciudadano argentino, casado, portador del documento de identidad 16.525.232 y, **Rubén Suárez**, ciudadano argentino, casado, portador del documento de identidad 14.495.098, ambos con domicilio actual en Bernardo Irigoyen No. 972, Piso 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:05:08 horas del 20 de marzo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de junio de 2016, la licenciada **María Vargas Uribe**, de calidades y en su condición antes dicha,



solicitó la inscripción de la marca de servicios **SMS Latinoamérica** , en la clase 35 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“servicios de 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”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 08:04:00 horas del 23 de enero de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe



inscrita la marca de servicios **SMS International** , bajo el registro número **254019**, en la clase 35 internacional, para proteger y distinguir en relación a la marca solicitada servicios relacionados, propiedad de la empresa **SYSCO CORPORATION**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 09:05:08 horas del 20 de marzo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...”***.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de marzo de 2017, la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición antes dicha, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Díaz Díaz, 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 hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios



, bajo el registro número **254019**, en **clase 35** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 05 de agosto de 2016, y vigente hasta el 05 de agosto de 2026, para proteger y distinguir: *“servicios de 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”*, propiedad de la empresa **SYSCO CORPORATION**. (ver folio 11 del legajo de apelación)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El criterio dado por el órgano a quo en la resolución recurrida se centra en las similitudes gráficas y fonéticas de los signos enfrentados. Agregó que estos se escriben y se pronuncian igual en su elemento preponderante “SMS” por lo que el consumidor no tiene cómo diferenciar uno del otro al no existir ningún elemento diferenciador, provocando un claro, directo y alto grado de riesgo de confusión al consumidor medio. Manifestó que los términos “LATINOAMERICA” en el signo solicitado e “INTERNATIONAL” en el inscrito no generan la distintividad requerida para diferenciarse, ya que son términos de uso común, con lo cual el elemento preponderante de las marcas son las letras “SMS”, estando el signo solicitado contenido en la marca registrada y por ende no puede obtener protección registral. Señaló que el hecho de que los servicios que la marca solicitada busca proteger no sea idénticos, no es suficiente para acceder al registro, ya que por su naturaleza se encuentran relacionados y el público consumidor puede asociarlos a un mismo origen empresarial y en razón de ello no resulta de aplicación el principio de especialidad. Concluyó que, los signos gráfica y fonéticamente son idénticos, y además el signo solicitado busca proteger servicios que el consumidor puede asociar que tienen el mismo origen empresarial que el registrado, y en virtud de ello, corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros. Consecuentemente, rechazó la marca propuesta por transgredir el artículo **8 inciso a)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apelante alegó en su escrito de expresión de agravios 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. Señaló que bastará un elemento adicional, distinto al que se encuentra registrado, para que sea tolerado por parte de quien tiene el derecho registral inscrito, por tratarse de marcas débiles. Manifestó además que los servicios no son idénticos, lo cual es aceptado por el mismo registrador. Finalmente, alegó que el diseño del signo solicitado 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”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para determinar la registrabilidad de los signos es preciso primero cotejarlos con los inscritos. Debe subrayarse que las marcas enfrentadas



SMS Latinoamérica la solicitada, y



la inscrita, pueden calificarse como

signos mixtos, por estar conformados por elementos denominativos y figurativos. En razón de lo anterior, debe determinarse cuál es el elemento preponderante en cada una de ellas.

Realizada la confrontación de las marcas, observa este Tribunal que las letras “SMS” se constituyen en el elemento preponderante de los signos enfrentados, por encontrarse en una primera posición, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, de ahí que resultan idénticos, y a criterio de este Tribunal los elementos figurativos de ambos signos no los diferencian entre sí, no se logra que deje de existir la posibilidad de riesgo de confusión y de asociación empresarial para el público consumidor.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir



SMS Latinoamérica , con la marca inscrita



, a nombre de la empresa

SYSCO CORPORATION, se advierte entre ellas identidad gráfica y fonética en su elemento preponderante, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación

sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En cuanto al agravio de la apelante sobre que se está conformando un monopolio de estas letras “SMS”, el Tribunal considera que no lleva razón la apelante, más bien, la marca inscrita está compuesta de una serie de elementos que en su conjunto distinguen unos servicios, que ahora, el solicitante pretende también proteger con un conjunto de elementos idénticos y similares a los ya inscritos, entre ellos el más importante, el elemento preponderante de ambos “SMS”.

De ahí que se concluye que los signos en cotejo son idénticos en su elemento preponderante y confundibles entre sí. Al respecto también puede aplicarse el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas que indica: *“Artículo 24.- Reglas para calificar la semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: ... c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...”*.

En razón de lo anterior, a criterio de este Tribunal, no procede la inscripción del signo propuesto ya que además no resultan relevantes las palabras **“Latinoamérica”** e **“International”**, que acompañan el aspecto denominativo de los signos enfrentados como para diferenciarlas y darles la suficiente distintividad y poder coexistir junto a los otros derechos de terceros, sin causar riesgo de confusión o riesgo de asociación en el consumidor, ya que como bien lo señaló el órgano a quo, en un signo existen términos preponderantes y, términos genéricos, descriptivos y de uso común que no son apropiables y por ende tampoco tienen la capacidad de ser diferenciadores de signos; y en las marcas enfrentadas dichos términos cumple con la función de ser descriptivos e informativos de la zona o región en donde se prestan los servicios, restringida la marca solicitada a **“Latinoamérica”** y la inscrita de forma más general a nivel **“Internacional”**, en relación con la prestación de servicios ya citados en la clase 35 de la nomenclatura internacional.

Enfatiza la apelante que las posibilidades de asociación con el signo inscrito son inexistentes ya que ambos signos en su parte figurativa se diferencian claramente en su combinación de conjunto. Al respecto debe traerse a colación el ámbito de calificación del registrador, que debe hacer un análisis de las formalidades intrínsecas y extrínsecas de la marca solicitada, en donde sí encuentra que la marca solicitada es idéntica o similar a la inscrita y sus productos o servicios son idénticos, similares o se encuentran relacionados, debe proceder a proteger los derechos de ese tercero y rechazar esa solicitud.

Por otra parte, es criterio de este Tribunal, que existe en la publicidad registral (visible a folio 11



del legajo de apelación), que la empresa titular de la marca de fábrica tiene como elemento esencial de protección los “*servicios de 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*”, y en aplicación de los principios de la sana crítica, consta con esta prueba, que la empresa titular del signo inscrito protege y distingue servicios en el ámbito de la “**administración de negocios**” que se encuentran íntimamente relacionados con los servicios que pretende el signo solicitado sea “*servicios de 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*”. Al respecto, considera este Órgano de alzada que los servicios que pretende la marca solicitada se encuentran directamente relacionados con los de la marca inscrita en el ámbito de la “*administración de negocios*”. Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: “... *Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: ... e) Para que exista*

posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; ...”. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y en razón de ello, el Tribunal debe hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad que consisten en impedir que terceros utilicen su signo o uno similar para productos o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En el mismo sentido, el artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y, por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

En lo que respecta a la utilización del principio de especialidad, en este caso se ha de indicar, que los servicios que se pretenden proteger y distinguir para el signo solicitado y los productos que ampara la marca inscrita, están directa y estrechamente relacionados, tal y como se explicó supra, y como lo estableció el Órgano a quo, por lo que a este punto no es posible su coexistencia.

Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso

de confrontación de los signos, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 y el inciso e) del artículo 24 de su Reglamento, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar más sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los

signos cotejados por encontrarse inscrita la marca de servicios  , de permitirse la



inscripción de la marca de servicios solicitada **SMS Latinoamérica** , se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderado especial de los señores **Pablo Gabriel San Martín y, Rubén Suárez**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:05:08 horas del 20 de marzo de 2017, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de servicios solicitada.

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, 8039, del 12 de octubre

de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderado especial de los señores **Pablo Gabriel San Martín y, Rubén Suárez**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:05:08 horas del 20 de marzo de 2017, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de servicios solicitada. 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.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33