



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0051- TRA-PI-

Solicitud de inscripción de Marca de Servicios “SONRIA DENTAL CENTER COSTA RICA” (Diseño)

BERNARDA CERDAS RODRIGUEZ APODERADA DE JOSÉ PABLO CORDERO BRENES, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2013-6283)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 468-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas cuarenta minutos del diecisiete de junio de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Bernarda Cerdas Rodríguez, mayor, soltera, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número uno mil doscientos cuarenta y ocho ochocientos sesenta y uno, apoderada especial de José Pablo Cordero Brenes, quien es mayor, titular de la cédula de identidad uno mil ciento seis cero ochocientos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas diecisiete minutos cuarenta segundos del once de noviembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciocho de julio de dos mil trece, por la Licenciada Bernarda Cerdas Rodríguez apoderada especial del señor José Pablo Cordero Brenes solicita la inscripción de la marca de servicios



en clase 44 para proteger y distinguir: “*Servicio Médico*”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas diecisiete minutos cuarenta segundos del once de noviembre de dos mil trece, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que la Licenciada Bernarda Cerdas Rodríguez, apoderada especial del señor José Pablo Cordero Brenes, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas diecisiete minutos cuarenta segundos del once de noviembre de dos mil trece, y por ese motivo conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.


Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo, cuyo titular es **SMILE CENTER SOCIEDAD ANÓNIMA.**



- 1)  bajo el registro número 185492 para proteger en clase 49 internacional: *“Un establecimiento comercial dedicado a los servicios odontológicos”*. Inscrito el 30 de enero de 2009.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter para la resolución del presente caso.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud presentada por la Licenciada Bernarda Cerdas Rodríguez, apoderada especial del señor José Pablo Cordero Brenes, al considerar que en ese Registro se encuentra inscrito el nombre comercial **“SMILE CENTER Odontología Estética y restaurativa”** al indicar que las palabras **DENTAL CENTER COSTA RICA** en relación con los servicios a proteger (Servicios dentales y odontológicos) son términos genéricos y de uso común, es decir palabras que en el comercio se utilizan para identificar dicho servicio por lo que no pueden ser apropiables al igual que las palabras **CENTER ODONTOLOGÍA ESTÉTICA Y RESTAURATIVA** del nombre comercial registrado, además la parte distintiva del signo solicitado es **SONRIA** mientras que la parte distintiva del nombre comercial registrado es su traducción al inglés **SMILE** por lo que aunque gráficamente no tienen similitud, desde el punto de vista ideológico comparten el mismo significado y concluye que hay similitud de identidad lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas.

La apelante en su escrito de agravios señala que el signo que se solicita registrar contiene suficiente distintividad para ser susceptible de inscripción en razón de que presenta un logotipo muy distinto al que contiene la marca “Smile Center”, aunado a que además contiene las palabras “Dental Center” y “Costa Rica”, lo que le otorga los suficientes elementos de distintividad con respecto a “Smile Center”, por lo que indica que la marca solicitada puede perfectamente registrarse, agrega que la palabra Smile traducido al idioma español significa



“sonrisa” por lo que no es igual a la palabra “sonría”, ya que la primera es el sustantivo, la segunda representa una conjugación del verbo “sonreír”, lo que conlleva a que no exista similitud entre ambos términos.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por la solicitante y apelante y 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 N° 30233-J de 20 de febrero de 2002.

En el caso concreto lo que se está solicitando es una marca, la cual debe ser cotejada con un nombre comercial. 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”



En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:

MARCA SOLICITADA



Para proteger “*Servicio Médico*”.

NOMBRE COMERCIAL INSCRITO



En clases 49 internacional:” *Un establecimiento comercial dedicado a los servicios odontológicos*”.

Al enfrentar dichos signos se determina similitudes entre ambas capaz de crear un riesgo de confusión ya que no solo son signos mixtos que comparten los mismos colores en su diseño sino que además si analizamos la parte denominativa, ambas comparten el término “CENTER”, así como ideológicamente la palabra SONRIA de la marca solicitada y la palabra SMILE de la inscrita comparte el mismo concepto, aun y cuando la inscrita se encuentre en el idioma ingles. En este sentido, analizamos en el Diccionario de la Real Academia el término SONRIA es la conjugación subjuntiva del presente del verbo sonreír que significa “ (*Del lat. subridēre*). *I. intr. Reírse un poco o levemente, y sin ruido. U. t. c. prnl.*” y por su parte la palabra SMILE de conformidad con el diccionario Merrian Webster su traducción significa: “*smile* *Función: verb* *Infexiones: smiled; smiling* *Uso: English word intransitive verb : sonreír*”, término que en la actualidad el consumidor medio no desconoce.



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: “*Servicio Médico*” y el **nombre comercial inscrito** es para: “*Un establecimiento comercial dedicado a servicios odontológicos.*”

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 **SONRIA DENTAL CENTER COSTA RICA** (Diseño) 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.

En cuanto a los otros agravios de la apelante, relativos a que el signo que se solicita registrar contiene suficiente distintividad para ser susceptible de inscripción en razón de que presenta un logotipo muy distinto al que contiene la marca “Smile Center y que la palabra Smile traducido al idioma español significa “sonrisa” por lo que no es igual a la palabra “sonría”, ya que la primera es el sustantivo, y la segunda representa una conjugación del verbo “sonreír”, lo que conlleva a que no exista similitud entre ambos términos. 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 y con relación al alegato de que smile es un sustantivo y que la palabra sonrisa es la conjugación del verbo sonreír, lo que hace que no exista similitud entre los signos, dichos agravios también deben rechazarse ya que tal y como quedó indicado la traducción de smile al español es sonrisa lo cual provoca similitud ideológica ya que comparten el mismo significado, aunado a las demás características del signo que provoca riesgo de confusión.

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 7,8,25 de la Ley de Marcas y 24 f) de su Reglamento.

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, 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 **“SONRIA DENTAL CENTER COSTA RICA” (Diseño)**, fundamentado en una similitud ideológica con el signo inscrito **SMILE CENTER ODONTOLOGÍA ESTETICA Y RESTAURATIVA** 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 de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Conforme lo indicado, procede en el presente caso, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Bernarda Cerdas Rodríguez, apoderada especial de José Pablo Cordero Brenes, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas diecisiete minutos cuarenta segundos del once de noviembre de dos mil trece, la cual en este acto se confirma.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo



Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Bernarda Cerdas Rodríguez, apoderada especial de José Pablo Cordero Brenes, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas diecisiete minutos cuarenta segundos del once de noviembre de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegando la solicitud de 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.