
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2019-0070-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “SINERGIA CONSULTING GROUP”

SINERGIA TOURISM CONSULTING GROUP, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2018-8328)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0200-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veinticinco minutos del treinta de abril de dos mil diecinueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **MAURICIO VENTURA ARAGÓN**, mayor, casado una vez, empresario, cédula de identidad 1-0453-0248, vecino de San José, Santa Ana, 300 metros al sur de Servicentro Hermanos Montes, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **SINERGIA TOURISM CONSULTING GROUP S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica con número de cédula jurídica 3-101-283621, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:32:05 horas del 19 de noviembre de 2018.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de setiembre de 2018, el señor **VENTURA ARAGÓN**, de calidades y condición conocidas en autos, solicitó la inscripción del nombre comercial “**SINERGIA CONSULTING GROUP**” para proteger y distinguir: Un establecimiento comercial dedicado a servicios de consultoría turística y gestión empresarial en empresas, destinos y países, ubicado en San José, Santa Ana, 300 metros sur de la gasolinera

Hermanos Montes.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:32:05 horas del 19 de noviembre de 2018, rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrarse inscritos los signos: *Sinergia Natural S.A.* y , ya que presentan identidad gráfica, fonética e ideológica y distinguen el mismo giro y servicios relacionados con el giro comercial del signo pretendido, citando como fundamento de su denegatoria el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: **a)** La palabra SINERGIA es un vocablo genérico que no puede llevar a la confusión o engañar al público, pues el complemento de la frase determina cosas y situaciones diferentes en la mente y la conciencia del público. **b)** Existe error al inscribir SINERGIA NATURAL pues usan dos vocablos genéricos, dos nombres sin apellidos o distintivo. Decir que algo es natural es lo más genérico en el léxico y sin embargo al compararlo con el nombre pretendido nuestro GS GRUPO SINERGIA denota absoluta diferencia. **c)** Sinergia que es cooperación de dos o más causas que generan un efecto superior que la suma de los efectos individuales, es algo natural y no puede confundirse con el nombre de GS GRUPO SINERGIA, y **d)** que son vocablos diferentes y la protección que pretende el Registro va más allá de la confusión.

SEGUNDO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos los siguientes signos:

Sinergia Natural S.A. propiedad de JAWA FAMILIAR S.A., bajo el registro número 169739 inscrita el 31/07/2007, para proteger: Un establecimiento dedicado a la actividad comercial general, en concreto a la representación de casas extranjeras. Ubicado en San José, Pavas, de Cemaco 50 metros este y 25 sur.

 propiedad de SINERGIA GROUP EN PROYECTOS S.A., bajo el registro número 183412 inscrita el 18/12/2008 y vence el 18/12/2018, para proteger en clase 35: servicios de asesoría, consultoría e información en materia de administración de empresas y negocios, administración de proyectos de empresas, procedimientos administrativos, comerciales e industriales; servicios de asesoría, consultoría e información en materia de publicidad; servicios de diseño, revisión y modificación de procedimientos de empresas; servicios de auditoría en materia de procedimientos internos de una empresa; servicios de investigación en materia de negocios; servicios de información y consultoría de organización empresarial. Servicios de distribución de panfletos y de ejemplares de otros; servicios de compilación de información en bases de datos; servicios de reproducción de documentos; servicios de transcripción y procesamiento de palabras.

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

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Distintividad y registro de nombres comerciales. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 y sus reformas, nombre comercial es: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.

De igual forma el artículo 65 de la ley citada nos brinda los criterios para rechazar el nombre comercial: “**Artículo 65.-Nombres comerciales inadmisibles.** 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”.

Los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial, para ser registrado, han sido definidos por este Tribunal, de la siguiente forma: “(...) a) **perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2º de la Ley de Marcas); b) **distintividad**, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2º ibídem); c) **decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibídem); y d) **inconfundibilidad**, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas). De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2º y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el *nombre comercial* que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clases de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7º y 8º de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo recordar– para otros signos (...)” (VOTO 05-2008 de las once horas del catorce de enero de dos mil ocho).

El registro de un nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero citando a Ernesto Rengifo resalta varias funciones del nombre comercial:

1) *La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares;* 2) *La función de captación de clientela;* 3) *La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y* 4) *La función publicitaria.* [Guerrero Gaitán, Manuel. El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016]

De igual forma el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (aplicable a nombres comerciales), indica que debe darse más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los servicios y giro que distinguen.

NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO

SINERGIA CONSULTING GROUP

Un establecimiento comercial dedicado a **servicios de consultoría turística y gestión empresarial en empresas, destinos y países.**

SIGNOS REGISTRADOS

Sinergia Natural S.A. y



Un establecimiento dedicado a la **actividad comercial general, en concreto a la representación de casas extranjeras.**

Servicios de asesoría, **consultoría e información en materia de administración de empresas y negocios, administración de proyectos de empresas**, procedimientos administrativos, comerciales e industriales; servicios de asesoría, consultoría e información en materia de publicidad; servicios de diseño, revisión y modificación de procedimientos de empresas; servicios de auditoría en materia de procedimientos internos de una empresa; servicios de investigación en materia de negocios; servicios de información y consultoría de organización empresarial. Servicios de distribución de panfletos y de ejemplares de otros; servicios de compilación de información en bases de datos; servicios de reproducción de documentos; servicios de transcripción y procesamiento de palabras.

Desde un punto de vista **gráfico**, se determina que entre el signo solicitado **SINERGIA CONSULTING GROUP**, y los registrados Sinergia Natural S.A. y , existen más semejanzas que diferencias. La parte preponderante del signo solicitado es la palabra **SINERGIA**, ya que los vocablos **CONSULTING GROUP** (grupo de consultoría), resultan genéricos para el giro comercial que se pretende distinguir.

Por lo tanto, visualmente la denominación “**SINERGIA**” ejerce en el nombre comercial propuesto y en los signos inscritos el elemento preponderante que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los servicios.

Esa parte denominativa, es lo primero que percibe el consumidor y lo que queda grabado en su memoria. La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación es muy similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados ya que el elemento denominativo preponderante (SINERGIA) a pronunciar es idéntico. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma idéntica en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado del signo percibido con anterioridad, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

En el campo ideológico los signos presentan semejanza, ya que el elemento preponderante (SINERGIA) según el diccionario en línea de la lengua española se conceptualiza como: acción de dos o mas cosas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales, término que no es genérico en relación al giro comercial o servicios que se prestan con los signos.

Ahora bien, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas señala en su inciso 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. [...]*”. Bajo ese precepto reglamentario procede analizar si el giro comercial y los servicios a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir la actividad comercial ofrecida, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes, servicios o giros comerciales 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.

Vista la lista a la que se refieren los signos en cotejo, se determina que, en primer plano, que el giro comercial del nombre solicitado es para **servicios de consultoría turística y gestión empresarial en empresas, destinos y países**, giro que se encuentra incluido dentro de los servicios y giro comercial de los signos registrados ya que distinguen: **actividad comercial general, en concreto a la representación de casas extranjeras**. Servicios de asesoría, **consultoría e información en materia de administración de empresas y negocios, administración de proyectos de empresas**, procedimientos administrativos, comerciales e industriales; servicios de asesoría, consultoría e información en materia de publicidad; servicios de diseño, revisión y modificación de procedimientos de empresas; servicios de auditoría en materia de procedimientos internos de una empresa; servicios de investigación en materia de negocios; servicios de información y consultoría de organización empresarial. Servicios de distribución de panfletos y de ejemplares de otros; servicios de compilación de información en bases de datos; servicios de reproducción de documentos; servicios de transcripción y procesamiento de palabras

Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que el giro comercial del nombre comercial solicitado se relaciona totalmente con los servicios y giro comercial de los signos registrados. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión entre los consumidores. Esa posibilidad de confusión se determina, además, ya que el giro comercial y servicios que la marca protege convergen en los canales de distribución, obtención y tipo de

consumidor y podrían representar competencia en el mercado, basado en una publicidad insana en contra de las buenas prácticas comerciales.

El impugnante no aporta argumentos de peso para desmeritar la posibilidad de confusión que se puede dar con el registro de su signo, únicamente indica que no existe tal confusión, pero no realiza un análisis pormenorizado de hecho y derecho que permita cambiar lo dictaminado por el Registro, sobre todo, no indica porque el término **SINERGIA** es genérico para la prestación de servicios de administración.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los servicios o giro comercial que uno y otro distinguen sean también relacionados, similitud que se advierte entre los servicios de los signos registrados y el giro comercial del signo solicitado.

Por todo lo desarrollado el nombre comercial solicitado resulta inadmisibles toda vez que puede causar confusión sobre la procedencia empresarial del giro comercial a distinguir, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad del artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El nombre comercial solicitado no cumple la función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **MAURICIO VENTURA ARAGÓN**, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **SINERGIA TOURISM CONSULTING GROUP S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:32:05 horas del 19 de noviembre de 2018, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

SEXTO. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 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 **MAURICIO VENTURA ARAGÓN**, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **SINERGIA TOURISM CONSULTING GROUP S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:32:05 horas del 19 de noviembre de 2018, la cual en este acto se confirma, la cual en este acto se confirma, denegándose 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM