



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0900-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “i SynerG^{oo} (DISEÑO)”

TRES CIENTO UNO-QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SIETE SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2011-4620)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 566-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del doce de junio de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por la Licenciada **María Gabriela Valladares Navas**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos setenta y tres-cuatrocientos cuarenta y uno, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de **TRES CIENTO UNO-QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SIETE SOCIEDAD ANÓNIM**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Guachepelín de Escazú, de Contruplaza un kilómetro, doscientos metros noroeste, condominio el Tejar N° 5, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta minutos, cincuenta y cinco minutos del veintiséis de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de mayo de dos mil once, **María Gabriela Valladares Navas**, de calidades y condición dicha al inicio, presentó la solicitud de registro de nombre comercial “i SynerG^{oo}



(DISEÑO)”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la asesoría y servicios en telecomunicaciones”.

No obstante, lo indicado, al folio 14 y 19 del expediente, la representación de la sociedad solicitante, en virtud de las resoluciones de prevención de las catorce horas, dos minutos, cincuenta y tres segundos del veinticuatro de junio de dos mil once, y de las catorce horas, cincuenta y ocho minutos, treinta y tres segundos del diecinueve de julio de dos mil once, manifiesta, por su orden, que lo que desea proteger es una marca de servicios para distinguir “Asesoría y Servicios en Telecomunicaciones”, en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, el número de clase lo señala el Registro en la resolución venida en alzada.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las once horas, treinta minutos, cincuenta y cinco segundos del veintiséis de setiembre de dos mil once, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de octubre de dos mil once, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las nueve horas, dieciocho minutos, cuatro segundos del seis de octubre de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que 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 Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **PALM INC**, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**SYNERGY**” bajo el registro número 197669 desde el 5 de enero de 2010, vigente hasta el 5 de enero de 2020, la cual protege y distingue en clase 38 internacional “servicios de comunicaciones y telecomunicaciones, servicios de teléfonos celulares, servicios de radio localización, servicios de llamadas bidireccionales, servicios de transmisión de datos e información mediante dispositivos de telecomunicaciones, servicios para proveer sitios web que incluyen información y enlaces a otros sitios web en el área de las comunicaciones o telecomunicaciones; servicios para proveer sitios web que incluyen información y enlaces a otros sitios web en el área de las computadoras, computación y comunicaciones o productos y servicios de telecomunicaciones, servicios para proveer motores de búsqueda, servicios para proveer transmisiones digitales de voz, datos, imágenes, audio, video, señalización, mensajes e información, servicios para la transmisión electrónica de archivos protegidos o archivos descargables, servicios para proveer acceso a usuarios múltiples para acceder a redes de comunicación electrónicas, servicios de telecomunicaciones, a saber, servicios para proveer conexiones de telecomunicaciones inalámbricas a redes de comunicaciones electrónicas, servicios para proveer mensajes digitales inalámbricos, servicios de radio localización, servicios de correo electrónico, servicios de botines electrónicos para la transmisión de mensajes entre los usuarios de computadoras relacionadas con rangos anchos de información de interés general para los consumidores, servicios de transmisión electrónica de datos electrónicos, correo electrónico, comunicaciones y electrónicas en formas electrónicas que incluyen codificación y decodificación, servicios para la transmisión electrónica de programas de computadora de terceros mediante redes de de comunicaciones electrónicas, servicios de información, consultoría y asesoramiento relacionados con todos los servicios anteriormente dichos, incluyendo servicios previstos en línea o vía Internet o redes virtuales privadas (extranets)”. (Ver folios 23 al 24 vuelto).



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 fundamentándose en el artículo 8 a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción del signo “**i SynerG^{oo} (DISEÑO)**”, por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con el distintivo inscrito “**SYNERGY**”, y que del estudio integral se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Por su parte, el representante de la sociedad apelante en su escrito de apelación destacó que la solicitud de su representada es para el registro de un signo para dar consultoría y asesoría. Los servicios que se contemplaron con la marca de PALM, INC son de distinta naturaleza puesto que la de su representada se dedicaría a identificar telecomunicaciones pero no el servicio de telecomunicaciones como tal. Además, la marca que se pretende inscribir se escribe, se lee y suena “**isinerg**”, con acento en la primera “**i**”, distinto a como se lee y suena “**synergy**” que tiene el acento en la segunda “**y**”. El nombre registrado 197669 inicia con una “**s**” y termina con una “**y**” por lo que fonéticamente suenan muy distinto. De igual forma la solicitada inicia con la letra “**I**” y la marca registrada inicia con la letra “**s**”, la nuestra tiene una G mayúscula al final, mientras que SYNERGY tiene una “**y**” al final que suena, tiene colores y un tipo de letras, por lo que no hay posibilidad de confusión entre éstas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Considera este Tribunal que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 de 6 de enero de 2000 publicado en el



Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero de 2000, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

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 similar a otra anterior, perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, como tampoco los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinada en su conjunto, la marca que se pretende inscribir “**i SynerG^{oo} (DISEÑO)**”, que es *mixta*, conformada por un diseño y una palabra, antes del término “**SYNER**” escrita en color **verde**, se encuentra la letra “**i**” de color gris, después de la letra “**G^{oo}**” escrita en color gris, al lado derecho de ésta hay dos círculos uno de color gris y el otro verde., por su parte, el signo inscrito “**SYNERGY**” es *denominativo*. Vemos así, que la denominación del signo inscrito “**SYNERGY**” contiene siete letras, el distintivo pretendido “**i SynerG^{oo} (DISEÑO)**” se compone de seis letras, pero a pesar de ello se observa claramente que la inscrita está contenida en la solicitada, ya que comparten la partícula “**SYNERG**”, de ahí, que se puede afirmar que en el nivel *gráfico* el signo solicitado tiene una gran semejanza con la marca inscrita, por lo que desde el punto de vista visual, acaban siendo muy parecidas, que la letra “**i**” y los dos círculos al lado derecho de la letra “**G**”, no agregan distintividad alguna en la marca pretendida. Así las cosas el inscribir la solicitada podría producir una confusión en el consumidor, ya que este no se detendrá en el examen de éstas y comprará los productos de la pretendida creyendo que son los mismos que comercializa la inscrita y viceversa.



A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel *fonético*, dado que la pronunciación de los signos enfrentados es prácticamente idéntica, diferenciándose únicamente por la letra “**I**” y los dos círculos al lado derecho de la letra “**G**” en la marca solicitada, y la letra “**Y**” en la inscrita, pero que no aporta elemento alguno que al vocalizar las haga diferentes, existiendo así una confusión auditiva. Por consiguiente, considera esta Instancia que no lleva razón la representación de la sociedad recurrente cuando en su escrito de apelación manifiesta que los signos “*fonéticamente suenan muy distinto*”.

Por la naturaleza de las marcas cotejadas, las cuales no tienen un significado concreto, no es procedente el cotejo desde el punto de vista *ideológico*.

En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que hay una relación entre los servicios que se pretenden proteger con la solicitada y los amparados por la ya inscrita, según se desprende de folios 19, 23 y 24 del expediente. De ahí, que considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende inscribir de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza “*del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión*”. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume*”. (Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se



considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

QUINTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María Gabriela Valladares Navas**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **TRES CIENTO UNO-QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SIETE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta minutos, cincuenta y cinco minutos del veintiséis de setiembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de servicios “**i SynerG^{oo} (DISEÑO)**”, solicitada por la empresa **TRES CIENTO UNO-QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SIETE SOCIEDAD ANÓNIMA**.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María Gabriela Valladares Navas**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **TRES CIENTO UNO-QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SIETE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta minutos, cincuenta y cinco minutos del veintiséis de setiembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de



servicios “i SynerG^{oo} (DISEÑO)”, solicitada por la empresa **TRES CIENTO UNO-QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SIETE SOCIEDAD ANÓNIMA**. 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 Daniel 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.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.