



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0701-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de servicios “¡SYNERG” (DISEÑO)

3-101-581707 SOCIEDAD ANONIMA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2011-4408)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 424 -2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las quince horas con cinco minutos del dieciséis de abril de dos mil doce.

Recurso de Apelación presentado por la Licenciada **María Gabriela Valladares Navas**, casada una vez, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número uno- setecientos setenta y tres- cuatrocientos cuarenta y uno, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la sociedad **3-101-581707 SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica tres – ciento uno – quinientos ochenta y un mil setecientos siete , en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas con cincuenta y cinco minutos y cincuenta y siete segundos del treinta de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 16 de Mayo de 2011, la Licenciada **María Gabriela Valladares Navas**, de calidades señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios “¡SYNERG” (DISEÑO) para proteger y distinguir: Telecomunicaciones asesoría y consultoría en clase 38 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las diez horas con un



minuto y treinta y ocho segundos del diecinueve de mayo de dos mil once, señaló las objeciones de la solicitud, sobre las cuales se pronunció el solicitante del registro y por resolución de las catorce horas con cincuenta y cinco minutos y cincuenta y siete segundos del treinta de junio de dos mil once, el citado Registro dispuso: **“POR TANTO: (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”**

TERCERO. Que la Licenciada **María Gabriela Valladares Navas**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de Julio de 2011, interpuso recurso de revocatoria con apelación subsidiaria.

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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo distintivo **“SYNERGY”**, bajo el número de registro número 197669, desde el 5 de Enero de 2010 y vigente hasta el 5 de Enero de 2020, para proteger y distinguir: 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 boletines electrónicos para la transmisión de mensajes entre los usuarios de computadores relacionados con rangos anchos de información de interés general para los consumidores; servicios de transmisión electrónica de datos electrónicos, correo electrónico, comunicaciones digitales y electrónicas en formas electrónicas que incluyen codificación y descodificación; servicios para la transmisión electrónica de programas de computadora de terceros mediante redes de comunicaciones electrónicas; servicios de información, consultoría y asesoramiento relacionados con todos los servicios anteriormente dichos incluyendo servicios provistos en línea o vía Internet o redes virtuales privadas (extranets); cuyo titular de la marca es **PALM, INC**, en clase 38 de la clasificación internacional de Niza.(Ver folios 51 frente y vuelto)

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “**SYNERG**” (**DISEÑO**), con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por cuanto protegen servicios similares y relacionados. Existiendo similitud gráfica y fonética, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios a proteger.



Por su parte, el apelante argumentó que el registro que se solicita no es en clase 38 por lo que no coincide con la marca de PALM, INC., no distinguiendo tampoco los mismos productos o servicios, ni sonando como la que se pretende inscribir. Tiene además distintivos como la “G” mayúscula al final, mientras que Synergy tiene una “y” al final que suena, y con colores y tipo de letra distintos.

Continua diciendo que la clase 38 comprende los servicios que permiten a una persona al menos comunicarse con otra por un medio sensorial, en cambio la clase 42 se refiere a servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos, refiriéndose también a lo que comprende la clase 9, por lo que indica que el cambio de clase 42 y 9 no implica una ampliación en la lista de productos de la solicitud inicial, porque excluye los de la clase 38 precisamente por encontrarse inscrito SYNERGY en clase 38 internacional.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Respecto a las alegaciones del recurrente, previamente indica este Tribunal que coincide con el criterio del Registro, debido a que tal y como lo manifiesta el **a quo** en su resolución apelada, la modificación invocada “*constituye un cambio esencial que violenta lo establecido por el Artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que no puede ser tomada en cuenta a la hora de valorar el signo propuesto*”. Se observa además que el peticionario presenta una ampliación de la lista de los servicios a folios 11 y 12 del presente expediente, lo que refuerza la improcedencia del cambio solicitado según el artículo 11 antes citado, por lo cual el cotejo debe de hacerse entre los productos cuya protección originalmente se solicita.

Partiendo de lo anterior, al conservarse la lista de servicios solicitada originalmente, debemos traer a colación que 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 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 confusión al público consumidor.



Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcas, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no solo al consumidor, sino también al empresario. En referencia a este examen, se señala que: “*...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:”* (Fernández Novoa, Carlos. **“Fundamentos del Derecho de Marcas”**. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Pág. 199).

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcas, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración, que generen un riesgo de confusión.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial determinó que la marca solicitada “**¡SYNERG**” (DISEÑO) y la marca inscrita “**SYNERGY**”, ambas en clase 38 de la nomenclatura internacional, son semejantes gráfica y fonéticamente al grado de inducir error a los consumidores y ocasionar confusión entre los mismos.



En este sentido merece señalarse que si bien cuando se trata de determinar la similitud de marcas es importante compararlas en su conjunto, se ha señalado que “*Independientemente de esta regla fundamental según la cual deben compararse las marcas en su conjunto, sin subdividirlas, la estructura de los signos es un elemento importante. Los prefijos comunes suelen ser más importantes que los sufijos comunes; cuando dos signos tienen un comienzo muy similar o idéntico, el riesgo de confusión es aún mayor que cuando sus partes finales son similares.*” ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, Capítulo 6, p. 58, 2 de julio de 2004.

Dicho lo anterior, en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA INSCRITA: “SYNERGY”	MARCA SOLICITADA: “¡SYNERG”
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
Para proteger en clase 38 de la Nomenclatura Internacional: <u>Servicios de comunicaciones y telecomunicaciones</u> ; 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	Para proteger en la clase 38 de la Nomenclatura Internacional: <u>Telecomunicaciones asesoría y consultoría</u>



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 boletines electrónicos para la transmisión de mensajes entre los usuarios de computadores relacionados con rangos anchos de información de interés general para los consumidores; servicios de transmisión electrónica de datos electrónicos, correo electrónico, comunicaciones digitales y electrónicas en formas electrónicas que incluyen codificación y descodificación; servicios para la transmisión electrónica de programas de computadora de terceros mediante redes de comunicaciones



electrónicas; servicios de información, consultoría y asesoramiento relacionados con todos los servicios anteriormente dichos incluyendo servicios provistos en línea o vía Internet o redes virtuales privadas (extranets);	
--	--

Al examinar en conjunto ambas marcas, la solicitada es mixta pero de prevalencia denominativa, y la inscrita denominativa, demostrando ambas entre sí una similitud gráfica y fonética. Gráfica, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son similares, contienen un número igual de letras, teniendo una grafía que visualmente las hace casi idénticas, siendo mínima la diferencia del signo solicitado con el inscrito. Fonética, en razón de que en su pronunciación y por ende en su audición los signos son semejantes, ya que al derivarse de una estructura gramatical casi idéntica en ambos casos, palabras “SYNERGY” y “SYNERG”, se pronuncian casi igual, debido a que la inscrita se encuentra en el idioma inglés y al momento de pronunciarla el sonido es similar, en donde la parte final del signo solicitado consiste en la letra “G”, y en el signo inscrito se trata de la sílaba “GY”, por lo que su pronunciación es muy similar, entonces se concluye que el impacto sonoro de ambos signos al ser escuchados por el consumidor es el mismo, y la diferencia fonética no es suficiente para eliminar un riesgo de confusión.

Y desde un punto de vista ideológico, ambas marcas evocan el mismo concepto, que sería traducido al español, sería el término “SINERGIA” por lo que no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación.

Ahora bien, no sólo se advierte una similitud gráfica y fonética e ideológica, lo que por sí es motivo de irregistrabilidad, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, debido a que se protegen y pretende proteger productos de una misma naturaleza, referidos y relacionados con las



telecomunicaciones, con lo cual se genera la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo o que estamos ante una variedad del mismo producto marcado con el signo inscrito.

En consecuencia, al no contar la marca solicitada con los elementos suficientemente distintivos que permita diferenciarla en forma inequívoca con la marca inscrita, se configura una situación que podría generar en el consumidor un riesgo de confusión o de asociación, ya que el consumidor frente a las denominaciones, puede interpretar que los servicios poseen la misma procedencia empresarial lo que resulta contrario a lo que la legislación en esta materia pretende.

Por lo anterior, no lleva razón el apelante en sus alegatos por cuanto las marcas enfrentadas no contienen suficientes elementos que las distinguen y pueden existir posibilidad o riesgo de confusión siendo que ambas refieren a servicios relacionados con telecomunicaciones. Tal y como lo señala el inciso f) del citado artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, “*No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos...*”

QUINTO. 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 Nº 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por Licenciada **María Gabriela Valladares Navas**, en representación de la sociedad **3-101-581707 SOCIEDAD ANONIMA**, contra la



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas con cincuenta y cinco minutos y cincuenta y siete segundos del treinta de junio de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue la marca propuesta “¡SYNERG” (DISEÑO). 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.