



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2024-0208-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL**

**HTC HORMONE THERAPY S.R.L., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-928**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



## **VOTO 0202-2024**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con veintinueve minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor José Alberto Baldioceda Méndez, cédula de identidad 1-1335-0165, vecino de San José, en su condición de gerente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **HTC HORMONE THERAPY S.R.L.**, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-102-831313, domiciliada en la provincia de San José, Cantón Escazú, Escazú, Los Anonos, quinientos metros este del Restaurante Pizza Hut, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:49:35 horas del 1 de marzo de 2024.

**Redacta la juez Norma Ureña Boza.**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 31 de enero de 2024 el señor José Alberto Baldioceda Méndez, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó la inscripción del nombre comercial



para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a ofrecer y brindar la prestación de servicios médicos generales, especialidades médicas y tratamientos estéticos. Ubicado en la Provincia San José, Cantón Escazú, Escazú, Los Anonos, quinientos metros este del Restaurante Pizza Hut.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 10:49:35 horas del 1 de marzo de 2024 el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó el signo solicitado por derechos de



terceros, al encontrarse inscritos los signos registros 287586 y 287979, que presentan identidad gráfica, fonética e ideológica y distinguen servicios y un giro comercial relacionado con el giro del signo pretendido.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa HTC HORMONE THERAPY S.R.L., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. Solicita limitar los servicios a proteger con el nombre comercial de la siguiente manera: un establecimiento comercial dedicado a ofrecer y brindar la prestación de especialidades médicas en tratamientos estéticos ubicado en la Provincia San José, Cantón Escazú, Escazú,



Los Anonos, quinientos metros este del Restaurante Pizza Hut.

**2.** El término SINERGIA, refiere a la acción de dos o más partes que concurren en forma efectiva, con el fin de obtener un resultado más beneficioso del esperado, que si se efectuara en forma separada; por lo tanto, la marca de servicios y el nombre comercial inscritos, resultan en la forma usual o corriente de un servicio, en el que las partes contribuyen en forma eficiente con el propósito de generar un resultado favorable respecto al servicio que se presta.

**3.** En aplicación de lo resuelto por el Tribunal Registral Administrativo en los votos: 002-2017 de las 9:05 horas del 12 de enero de 2017 y 002-2017 de las 9:05 horas del 12 de enero de 2017, se desprende que el nombre comercial solicitado cuenta con la suficiente distintividad para proteger un establecimiento comercial dedicado a ofrecer y brindar la prestación de especialidades médicas en tratamientos estéticos, presenta diferencias a nivel gráfico, fonético e ideológico, respecto de la marca registrada SINERGIA DENTAL.

**4.** Los signos son diferentes, debido a que los signos inscritos



contienen en su conformación el término DENTAL que es complemento de la palabra SINERGIA, el nombre comercial pretendido se conforma por el vocablo MEDICAL, adicional a la palabra SYNERGYA, que en su conformación se distingue por la letra Y respecto a la I del término de los signos registrados. En cuanto al punto de vista fonético, la palabra DENTAL, les aporta una percepción distinta al momento de su pronunciación. A nivel gráfico, el nombre comercial y la marca de servicios inscritos, se distinguen debido a que



en su conformación presentan el diseño que asemeja un diente; por otra parte, el nombre comercial propuesto es mixto y el diseño que lo conforma, como los colores vibrantes y llamativos, hace que se particularice de los signos inscritos y es claramente diferenciable por el consumidor, asimismo este alude a la sinergia por el diseño de los brazos unidos que presenta y con ello genera la idea del trabajo en conjunto entre el doctor o médico y el paciente.

5. En aplicación del principio de especialidad y según la confrontación de los servicios de los signos en conflicto, se determina que los brindados por un dentista/odontólogo, difieren de los proporcionados por un doctor/médico, además esas profesiones se cursan en carreras diferentes y sin ser un complemento una de otra para ejercer esas profesiones.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos a nombre de Luis Daniel Rodríguez Campos, los siguientes signos:



1. Marca de servicios registro 287979, inscrita desde el 30 de abril de 2020, vigente hasta el 30 de abril de 2030, para proteger servicios odontológicos, de ortodoncia, endodoncia y todo tipo de tratamientos dentales, en clase 44 internacional (folios 45 y 46 del expediente principal).



2. Nombre comercial registro 287586, inscrito



desde el 20 de abril de 2020, para proteger un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios odontológicos, ortodoncia, endodoncia y todo tipo de tratamientos dentales, ubicado en Alajuela, Ciudad Quesada, San Roque, Urbanización La Colina casa 9 (folios 47 y 48 del expediente principal).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear. Sin embargo, cabe advertir que revisado el expediente se ha determinado que en la resolución recurrida a folio 26, párrafo primero, en el considerando sexto denominado **“SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO”**, cita los incisos a) y b) del artículo 8, como los apartados que se transgreden al pretender inscribir el nombre comercial solicitado, lo cual no guarda coherencia entre el contenido de la prevención y los fundamentos de la resolución de denegatoria; a pesar de ello, observa este órgano, que tal error no afecta el contenido de la resolución y tampoco se configura violación al debido proceso, ya que se trata de un error material que contrasta con toda la argumentación y razonamientos existentes a lo largo de toda la parte considerativa y dispositiva, por lo que se continúa con el análisis del signo solicitado por no incurrir en ningún tipo de nulidad.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS Y EL COTEJO DE ESTOS.** El artículo



2 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas), define al nombre comercial como:

Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.

Con relación a la marca el artículo antes citado la conceptualiza de la siguiente forma:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

La finalidad de estos signos distintivos radica en individualizar los productos, servicios o giro comercial que distinguen, evitando que se pueda provocar alguna confusión; de esta forma se protege no solo al consumidor sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Por las razones antes mencionadas y en vista de la solicitud de inscripción del nombre comercial solicitado, se recurre a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de marcas, que señala:

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.

De este modo y de acuerdo con lo citado, todo nombre comercial para acceder a su registro debe cumplir con una serie de requisitos:

- a) Perceptibilidad: capacidad de ser percibido por el público, pues debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2).
- b) Distintividad: capacidad para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2).
- c) Decoro: que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65).
- d) Inconfundibilidad: que no se preste para causar confusión o riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o de su giro comercial específico (artículo 65).

En atención a lo anterior, al momento de examinar el nombre comercial solicitado, la autoridad registral debe valorar estos cuatro aspectos.

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

- 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, M. (2016) *El Nuevo*



*Derecho de Marcas.* Bogotá, Universidad Externado de Colombia, p.265].

Bajo ese conocimiento, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales que están íntimamente ligadas a su admisibilidad: 1) identifica a una empresa en el tráfico mercantil, y 2) sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Por lo tanto, es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos.

En ese sentido, para realizar el análisis de los signos objetados se debe tomar en consideración lo estipulado en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, en relación con el 41 del mismo cuerpo normativo:

**Artículo 24.-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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios





o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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; [...]

**Artículo 41.- Régimen aplicable.** Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulte pertinente.

De esta manera, resulta necesario cotejar el nombre comercial propuesto con los signos inscritos:

Nombre comercial solicitado	Nombre comercial registrado	Marca de servicios inscrita
		
		Clase 44
Un establecimiento comercial dedicado a ofrecer y brindar la prestación de especialidades médicas en	Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios odontológicos, ortodoncia, endodoncia y todo tipo de	Servicios odontológicos, de ortodoncia, endodoncia y todo tipo de tratamientos



tratamientos estéticos. | tratamientos dentales. | dentales.

Del análisis en conjunto se determina que a nivel gráfico se está frente a signos mixtos, el nombre comercial propuesto se conforma por el diseño de cuatro antebrazos entrelazados por sus manos en la parte de las muñecas, en tonalidades verdes, bajo este se ubican correspondientemente las palabras **SYNERGYA** y **MEDICAL**; los signos registrados presentan una figura asemejando un diente o una muela, delineada en color negro y azul, además a su lado derecho se muestran respectivamente los términos **SINERGIA** y **DENTAL**. Si bien el nombre comercial solicitado presenta una serie de elementos gráficos y denominativos, estos no le otorgan la distintividad necesaria para diferenciarse de los signos inscritos, debido a que en su conformación incluye el vocablo **SYNERGYA**, que se constituye en el elemento preponderante de los distintivos marcarios registrados y esa similitud puede inducir al consumidor a una situación de confusión, dado que podría realizar una asociación empresarial, por la semejanza contenida en el nombre comercial propuesto con relación a los signos inscritos; asimismo, a pesar de contener el signo solicitado el término **MEDICAL**, este es secundario y no le concede la distintividad necesaria para poder distinguirse de los signos registrados.

La situación aludida, conlleva que, a nivel fonético al momento de articular los signos marcarios **SYNERGYA** y **SINERGIA**, se vocalizan y escuchan de manera idéntica, sin olvidar que las letras “Y” e “I”, fonéticamente su pronunciación es la misma, lo que provoca riesgo de confusión o asociación en el consumidor.



Desde la óptica ideológica la marca solicitada está conformada por la palabras **SYNERGYA** y **MEDICAL**, la primera es definida por el diccionario en línea de la Real Academia Española como: “... 1. f. Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales...” (Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. Recuperado el 18 de junio de 2024, de <https://dle.rae.es/sinergia?m=form>, definición 1.); en cuanto al término en idioma inglés MEDICAL, traducido al español es “médica o médico”, de acuerdo al traductor de Google ubicado en el siguiente enlace: <https://translate.google.com/?hl=es&sl=auto&tl=es&text=medical&op=translate>; de ahí que, el término preponderante de los signos en conflicto, evoca en la mente del consumidor un mismo concepto o significado, que podría inducirlo a confundirse al asociar los distintivos marcarios a un mismo origen empresarial; y respecto a la palabra MEDICAL, es un término de uso común para el tipo de giro comercial que pretende proteger el nombre comercial y tampoco le aporta distintividad alguna para que el consumidor lo identifique o distinga de los signos inscritos.

De conformidad con el cotejo antes realizado no es posible permitir la coexistencia registral del nombre comercial solicitado, al existir riesgo de confusión en el consumidor y riesgo de asociación empresarial.

Ahora bien, respecto al giro comercial pretendido versus los servicios en clase 41 internacional y el giro comercial de los signos inscritos, estos se encuentran ligados ya que en forma general, refieren a la prestación de servicios por medio de personas en el área de salud o en establecimientos dedicados o relacionados con la medicina y la salud en general; en consecuencia, lo anterior impide la aplicación del



principio de especialidad, ya que este opera únicamente cuando los productos, servicios o giro comercial sean diferentes y no exista la posibilidad que se puedan relacionar, lo que no sucede en el presente caso.

Asimismo, conforme a la aplicación del principio de especialidad que alega el recurrente, es necesario reiterar que el giro comercial del signo solicitado y los servicios en clase 41 internacional como el giro comercial que distinguen los distintivos marcarios inscritos, resultan semejantes, por lo que existe un evidente riesgo de confusión o asociación en el consumidor, y en ese sentido debe prevalecer el derecho del titular de los signos inscritos.

Por otra parte, en cuanto a la limitación solicitada por el apelante y aceptada por la autoridad registral, cabe indicar que por sí misma no viene a dar un giro distinto a lo resuelto, debido a que los signos desde una visión de conjunto resultan ser gráfica, fonética e ideológicamente semejantes, ya que el elemento preponderante SYNERGYA-SINERGIA, permanece en la mente del consumidor y se convierte en un indicativo, que lo puede llevar a pensar que los signos tienen el mismo origen empresarial.

Aunado a lo anterior, es importante recordar al apelante que para que proceda la inscripción de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, sea, que no presente similitudes de carácter visual, auditivo o conceptual y que los productos, servicios o giro comercial no sean iguales o se relacionen entre sí con otros que ya han adquirido su publicidad registral.



Respecto a la jurisprudencia citada por el recurrente como sustento de sus alegatos, se debe indicar que cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la administración registral.

Finalmente, considera este Tribunal que una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico y vista la naturaleza mercantil de los signos enfrentados, se arriba a la conclusión de que el nombre comercial propuesto presenta identidad con relación a los registros inscritos, por lo que, de coexistir en el mercado podría inducir al consumidor a riesgo de confusión y asociación empresarial. En consecuencia, se rechazan sus argumentaciones en cuanto a que existe distintividad entre el nombre comercial pretendido y los distintivos marcarios registrados.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor José Alberto Baldioceda Méndez, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa HTC HORMONE THERAPY S.R.L., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:49:35 horas del 1 de marzo de 2024, la cual se confirma.

#### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor José Alberto Baldioceda Méndez,



en su condición de gerente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa HTC HORMONE THERAPY S.R.L., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:49:35 horas del 1 de marzo de 2024, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES.

NOMBRES COMERCIALES

TE: NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS

TE: PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TE: REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.42.22