



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0357-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “**Sina Fina (DISEÑO)**”

INTERMEDIARIOS QUÍMICOS, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7868-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO N° 1054-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. *Goicoechea, a las nueve horas con cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil once.*

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, mayor, soltero, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-1151-0238, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INTERMEDIARIOS QUÍMICOS, S.A.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta minutos y treinta y cinco segundos del veinte de diciembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de setiembre de 2010, el Licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Sina Fina (DISEÑO)**”, en **Clase 16** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*productos, artículos y suministros de oficina no incluidos en otras clases*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:37:05 horas del 6 de setiembre de 2010,



el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica y servicios “**CINA (DISEÑO)**”, en clase 16 internacional, bajo el registro número **169533**, propiedad de la **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con cincuenta minutos y treinta y cinco segundos del veinte de diciembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)***”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de febrero de 2010, el Licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, en representación de la empresa **Intermediarios Químicos, S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las diez horas con quince minutos del veintiséis de mayo de dos mil once, expresó agravios.

QUINTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, 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

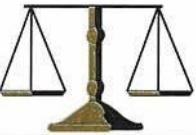


Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y servicios “**CINA (DISEÑO)**”, bajo el registro número **169533**, en **Clase 16** del nomenclátor internacional, vigente desde el 18 de julio de 2007 hasta el 18 de julio de 2017, para proteger y distinguir: “*papel; cartón; artículos de papel; artículos de cartón; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); caracteres de imprenta; clichés; libros; revistas; periódicos; panfletos; folletos; sobres; tarjetas de presentación; papel membretado.*”, perteneciente a la **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA**. (Ver folios 6, 7 y 8)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Comparte este Tribunal el criterio dado por el órgano a quo al establecer en la resolución recurrida que:

*“(...) es criterio de este Registro, rechazar la inscripción de la marca de comercio “**SINA FINA (diseño)**”, dado que corresponde a una marca inadmisible por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con la marca inscrita “**CINA (diseño)**”; por cuanto ambas protegen productos que ambas marcas protegen se relacionan y pueden ser distribuidas en los mismos puntos de venta. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, por cuanto se pretenden proteger productos que pueden relacionarse, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando con el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su*



inscripción, consecuentemente, se observa que la marca propuesta transgrede el artículo octavo, literales a) y b) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)"

Además de lo anterior, para este Tribunal, la negativa de inscripción se fundamenta también, en el inciso j) del citado artículo 7º de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “(...) *Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)"* (**OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 5^a. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**).

El signo “**Sina Fina (DISEÑO)**”, sí puede resultar engañoso, pues respecto a los productos que pretende proteger son susceptibles de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que al incluir el vocablo “Fina” evoca buen calidad, sutileza y depuración, lo cual es criterio de este Órgano de alzada, observándose como el signo solicitado está conformado por un término denominativo de fantasía “Sina” fonéticamente similar al inscrito, acompañado de otro término de carácter atributivo, causando en el consumidor la percepción de que los productos asociados al signo son de alta calidad, lo que deviene en un signo engañoso, como lo señala el término incluido a la misma. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “(...) *El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. (...)"* (**KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1^a. Reimp., 1983, p. 176.**)



La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse además válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca de fábrica y servicios “**CINA (DISEÑO)**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**Sina Fina (DISEÑO)**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a) y b)** de la Ley de Marcas y asimismo lo establecido en el inciso j) del artículo 7 ibídem, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Intermediarios Químicos, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta minutos y treinta y cinco segundos del veinte de diciembre de dos mil diez, la cual en este acto se confirma, además de por las razones establecidas por el Órgano a quo, por las establecidas por este Órgano de alzada.

CUARTO. 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, N° 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.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Intermediarios Químicos, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta minutos y treinta y cinco segundos del veinte de diciembre de dos mil diez, la cual se confirma, además de por las razones establecidas por el Órgano a quo, por las establecidas por este Órgano de alzada. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33