



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0893-TRA-PI**

**Solicitud de registro de Marca (SINTOS) (5)**

**Alvaro Jaime Zúñiga Chávez, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-7322)**

**Marcas y otros Signos**

**VOTO N° 0311-2015**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta minutos del ocho de abril del dos mil quince.**

Recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado José Pablo Sánchez Hernández**, mayor de edad, casado una vez, abogado, vecino de Cartago, con cédula de identidad número 1-895-867, en su condición de Apoderado Especial del señor **Álvaro Jaime Zúñiga Chávez**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas veintidós minutos treinta y cuatro segundos del veintitrés de octubre del dos mil catorce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado al ser las once horas cincuenta y seis minutos del veintiséis de agosto del dos mil catorce, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el **Licenciado José Pablo Sánchez Hernández** en su condición de Apoderado Especial del señor **Álvaro Jaime Zúñiga Chávez**, de nacionalidad mexicana, con domicilio en Ejercito Republicano N° 54-A, Colonia San Francisquito C.P. 76040 Querétaro, Querétaro, República de México, así como en el escrito de las catorce horas diecisiete minutos cincuenta y un segundos del catorce de octubre del dos mil catorce, solicitó la inscripción de la marca de servicios **SINTOS**, en *clase 5* de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir



*“Jarabes, pastillas, dulces y caramelos, compuestos de eucalipto, vitamina C, menta, ácido, cítrico, propoleo, gaphalium, sambucus, bougainvillea, productos farmacéuticos para tratamientos de la tos y vías respiratorias en todas sus presentaciones.”*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas veintidós minutos treinta y cuatro segundos del veintitrés de octubre del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: I.) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]”**

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las doce horas cuarenta y ocho minutos cincuenta y un segundos del cuatro de noviembre del dos mil catorce, el **Licenciado José Pablo Sánchez Hernández**, Apoderado Especial del señor **Álvaro Jaime Zúñiga Chávez**, interpuso recurso de apelación contra la resolución de rechazo de plano antes referida.

**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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, consideró que el signo marcario propuesto resulta capaz de atribuir cualidades o



características, y es carente de distintividad necesaria en relación con los productos a proteger, por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Siendo que el apoderado del señor **Zúñiga Chávez** argumentó en sus agravios que el signo es una palabra de fantasía y que el consumidor no asocia SINTOS al concepto SIN TOS.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Una vez analizado el expediente de marcas y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma importancia poner en conocimiento lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2°, el cual define la marca como:

*“[...] 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. [...]”*

Las objeciones a la inscripción por motivos *intrínsecos* derivan de la *relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger*, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos están contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*[...].*

*d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. [...].*

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...].*

La aptitud distintiva de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se



debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Una vez analizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con los productos que pretende distinguir y la fundamentación normativa que corresponde, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca solicitada **SINTOS**, contraviene lo dispuesto por la normativa marcaria, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que no tengan suficiente aptitud distintiva, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: ***“(…) El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características (…) Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. (…)” (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).***

En cuanto a la conformación del signo solicitado, resulta de importancia en el presente caso señalar que el vocablo **SINTOS** no es una palabra de fantasía como lo indica el solicitante, y en este caso el signo está compuesto por palabras de uso común, por lo que no puede ser calificado como de tal naturaleza. Estas palabras son “sin” y “tos”, el consumidor al escuchar o reproducir mentalmente el sonido del termino “sin tos” reconocerá de inmediato esas dos palabras ya que se asocian directamente con los productos que se pretenden proteger y distinguir, sean estos: ***“Jarabes, pastillas, dulces y caramelos, compuestos de eucalipto, vitamina C, menta, acido, cítrico, propoleo, gaphalium, sambucus, bougainviUea, productos farmacéuticos para tratamientos de la tos y vías respiratorias en todas sus presentaciones.”***, todos relacionados al tratamiento de la TOS, es decir genera que el paciente quede “sin” o libre de tos.

Al usarse el término SINTOS para destinarse a productos farmacéuticos y otros para uso médico relacionados, se crea una relación directa de las características deseadas, productos que

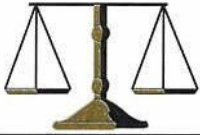


tratan la tos, por ende describe directamente la función. Los términos “*SINTOS*” y “*SIN*” “*TOS*”, son equivalentes fonéticamente. Así, se tiene que el signo propuesto carece de la necesaria capacidad distintiva, al estar conformado por términos cuyo significado son de inmediato reconocidos por el consumidor de productos para la tos, y al relacionarlos con los productos solicitados no le aportan ningún carácter distintivo.

En conclusión, no es de recibo para este Tribunal el dicho del recurrente donde indica que el mercado no va a asociar el término *SINTOS* al concepto “*SIN TOS*”, puesto que el consumidor al buscar un jarabe para la tos y ofrecérsele *SINTOS*, de forma presta asociará la palabra a la descripción sin tos, ya que reconocerá de inmediato ambas partículas. Por ello la marca raya en lo descriptivo de las cualidades del producto, que es dejar al usuario sin tos, sea un remedio para la tos.

Considera entonces este Tribunal, que el signo solicitado no cumple con las condiciones para ser inscrita, conforme al inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, puesto que el término *SINTOS* trata de un término descriptivo de cualidades que se relaciona directamente con los productos a proteger y distinguir. Es por ello que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra ajustada a derecho, y lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el *Licenciado José Pablo Sánchez Hernández*, Apoderado Especial del señor *Álvaro Jaime Zúñiga Chávez*, y confirmar la resolución venida en 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 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO***

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por el Apoderado del señor *Álvaro Jaime Zúñiga Chávez*, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de trece horas veintidós minutos treinta y cuatro segundos del veintitrés de octubre del dos mil catorce, la que en este acto *se confirma* para que se proceda con el rechazo de la solicitud del signo marcario “*SINTOS*”, en clase 5 internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen.- **NOTIFÍQUESE.**

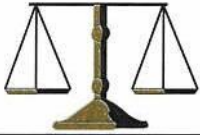
*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora.*



***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***