
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0307-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y DE COMERCIO
ZINPRO**

ZINPRO CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-663)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0062-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas quince minutos del veinticinco de febrero del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **José Antonio Gamboa Vázquez**, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-0461-0803, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **ZINPRO CORPORATION**, organizada y constituida bajo las leyes del estado de Minnesota, Estados Unidos, con domicilio en 10400 Viking Drive, Suite 240, Eden Prairie, Minnesota 55344, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:28:20 del 17 de mayo de 2021.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor **José Antonio Gamboa Vázquez**, de calidades indicadas y como apoderado especial de la empresa

ZINPRO CORPORATION, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **ZINPRO**, para proteger y distinguir en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “suplemento para alimentación animal”.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual consideró mediante resolución de las 13:28:20 del 17 de mayo de 2021, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio **SINPROST**, registro número 220040, a nombre de **GENFAR S.A.** y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: **“SE RESUELVE: Denegar PARCIALMENTE la inscripción de la solicitud presentada”**.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 24 de mayo de 2021, el representante legal de la empresa solicitante, interpuso recurso de apelación y en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, expresó como parte de sus agravios lo siguiente:

1.- Considera que el efecto sonoro de los signos marcarios difiere mucho entre sí, deben de analizarse no solo desde la impresión fonética, sino que además gráfica e ideológicamente son diferentes y el análisis debe hacerse en conjunto. Los términos gráficos de los signos son diferentes por lo que se concluye que tanto visual como fonéticamente son fácilmente diferenciables.

Este Tribunal mediante voto 0434-2021 de las 10:22 horas del 8 de octubre de 2021, resolvió suspender el trámite del expediente, hasta que fuera resuelta la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca **SINPROST**, registro número 220040, titular **GENFAR S.A.**, (anotación 2/144070) (folio 09 del legajo digital de apelación).

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter el siguiente:

- 1- Que mediante certificación número: RNPDIGITAL-262202-2022, de las 15:15:51 horas del 07 de febrero de 2022, en el Registro de la Propiedad Intelectual, consta que la marca **SINPROST**, registro número 220040, titular GENFAR S.A., se encuentra cancelada desde el día 21 de enero de 2022 (folio 39 del legajo digital de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. LEVANTAMIENTO DEL SUSPENSO. El proceso por el cual fue suspendido el presente asunto finalizó; conforme la certificación emitida por este Tribunal, en la que se demuestra que el signo bajo la denominación “**SINPROST**”, registro 220040, propiedad de la compañía **GENFAR S.A.**, se encuentra cancelada, en este sentido, se concluye que el motivo que generó la suspensión de estas diligencias ha dejado de existir, por lo que se levanta el suspenso que fue declarado mediante el voto 0434-2021 de las 10:22 horas del 8 de octubre de 2021, a efectos de continuar con el objeto del presente caso.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia cabe advertir que, revisado el expediente, se ha determinado que el Registro de la Propiedad Intelectual en el por tanto de la resolución recurrida a folio 24, dispone “**Denegar PARCIALMENTE la inscripción de la solicitud presentada**”, cuando del expediente se desprende que la denegatoria es total, sin embargo, observa este órgano de alzada que esto no afecta el contenido de esta, dado que se debe considerar un **error material** que contrasta con toda la

argumentación y razonamientos existentes a lo largo de toda la parte considerativa que dispone la denegatoria total de la solicitud de inscripción de la marca, por lo que se continúa con el análisis del signo solicitado “**ZINPRO**” pues no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO: En primera instancia el motivo del rechazo de la marca solicitada, según la fundamentación del Registro, fue la existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca **SINPROST**, situación que ya no existe, tal como se desprende de la certificación RNPDIGITAL-262202-2022, de las 15:15:51 horas del 07 de febrero de 2022, donde consta que la marca **SINPROST**, registro número 220040, titular **GENFAR S.A.**, se encuentra cancelada desde el día 21 de enero de 2022. Por ello, lo procedente conforme a derecho es revocar la resolución venida en alzada, a efecto de que se continúe el trámite de solicitud de la marca solicitada **ZINPRO**, para proteger y distinguir en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “suplemento para alimentación animal”, por no existir obstáculo para la continuación del procedimiento iniciado.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo expuesto, se acoge el recurso de apelación presentado por **José Antonio Gamboa Vázquez**, de calidades indicadas, como apoderado de la empresa **ZINPRO CORPORATION**, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por **José Antonio Gamboa Vázquez**, de calidades indicadas, como apoderado de la empresa **ZINPRO CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:28:20 del 17 de mayo de 2021, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33