

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2017-0027-TRA-PI-**



**Solicitud de registro como marca del signo**

**AJINOMOTO CO.INC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2016-9100)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 0229-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del dieciocho de mayo de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0960, apoderada especial de la empresa **AJINOMOTO CO.INC**, una empresa organizada y existente bajo las leyes de Japón, domiciliada en 15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-Ku, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y nueve minutos, cuarenta y dos segundos del nueve de diciembre de dos mil dieciséis.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 16 de setiembre de 2016, la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **AJINOMOTO CO.INC**, solicitó se inscriba como marca de



fábrica y comercio el signo **en clase 29** para distinguir: *“Sopas; preparaciones para hacer sopas; caldo para sopa; sopa con fideos; sopa con fideos instantáneos; consomé; caldos; alimentos preparados con carne, pescado, aves y caza ”.En clase 30 para proteger: “fideos para sopas, alimentos procesados, alimentos cocinados, alimentos congelados”*

**SEGUNDO.** Por escrito presentado por la solicitante el 15 de noviembre de 2016 limitó la solicitud para los siguientes productos: Clase 29: *“Sopas; preparaciones para hacer sopas; caldo para sopa; sopa con fideos; sopa con fideos instantáneos.* Clase 30 *“Fideos con mezclas de sopas; fideos instantáneos con mezclas de sopas”.*

**TERCERO.** Que por resolución de las nueve horas, cincuenta y nueve minutos, cuarenta y dos segundos del nueve de diciembre de dos mil dieciséis, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: ***“Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para los productos de la clase 29: “Sopas; preparaciones para hacer sopas; caldo para sopa; sopa con fideos y productos de la clase 30: Fideos con mezclas de sopas; fideos instantáneos con mezclas de sopas, siendo posible la inscripción para el producto de la clase 29: sopa con fideos instantáneos, una vez quede en firme la presente resolución.***

**CUARTO.** Que en fecha 21 de diciembre de 2016, la representación de la empresa **AJINOMOTO CO.INC** planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada.

**QUINTO.** A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado.

**Redacta la Juez Ureña Boza; y**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter y de importancia para el dictado de esta resolución los siguientes:

Que la representante de la empresa **AJINOMOTO CO.INC**, por escrito presentado el 15 de noviembre de 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, solicitó se limite la lista de los productos que desea proteger de la siguiente manera: Clase 29: *“Sopas; preparaciones para hacer sopas; caldo para sopa; sopa con fideos; sopa con fideos instantáneos.* Clase 30 *“Fideos con mezclas de sopas; fideos instantáneos con mezclas de sopas”.* (Ver folios 9 a 14)

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No hay hechos con el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la empresa **AJINOMOTO CO.INC**, por haber determinado que el signo propuesto **“Sopa Instantánea con fideos Aji-no-men Sopa Lista ”**, resulta engañoso en cuanto a los productos que desea proteger en las clases 29 y 30 internacional, que no se relacionan con sopas con fideos instantáneas, incurriendo de esa manera en la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso j) párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la empresa **AJINOMOTO CO.INC**, alegó en su escrito de agravios que no está de acuerdo con el rechazo parcial de la solicitud para los productos *“sopa; preparaciones para hacer sopas; caldo para sopa; sopa con fideos en clase 29 y “fideos con mezclas de sopas; fideos instantáneos con mezclas de sopas” en clase 30* ya que argumenta que no considera que la marca sea engañosa para esos productos porque se trata de sopas y fideos con

sopa. Indica que la lista de productos ya había sido limitada para evitar cualquier riesgo de confusión en el consumidor. Agrega que “fideos para sopas” se limitó a “fideos con mezclas de sopas” y “fideos instantáneos para sopas”, que igualmente se limitó a “fideos instantáneos con mezclas de sopas”, con el fin de eliminar riesgo de confusión en el consumidor. Solicita se revoque la resolución apelada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 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.”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

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

*(...)*

*j) **Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.**”*

Al realizar la valoración de las formalidades intrínsecas en los términos originalmente planteados, viola el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que la marca es engañosa con relación a los productos a proteger, nótese que el signo contiene además de las

palabras SOPA INSTANTANEA CON FIDEOS AJI-NO-MEN las palabras SOPA LISTA, siendo que se pide para marcar en clase 29: “*sopas, preparaciones para hacer sopas, caldo para sopa, sopa con fideos instantáneos*”. clase 30: “*fideos con mezclas de sopas, fideos instantáneos con mezclas de sopas*”, productos para los cuales efectivamente se causa engaño, ya que no es sopa instantánea con fideos como se indica en el signo.

Así las cosas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 párrafo final, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el cual indica :” *Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio...*” es posible conceder la marca únicamente para SOPA CON FIDEOS INSTANTANEOS ya que es efectivamente el nombre del producto que se indica claramente en el signo

Con relación a los agravios planteados tal y como quedó indicado el signo solicitado si resulta engañoso para todos los productos a proteger en clases 29 y 30 internacional que no sean sopa con fideos instantáneos, incurriendo en engaño conforme el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas citada, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Conforme a lo indicado, lo procedente en derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **AJINOMOTO CO.INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y nueve minutos, cuarenta y dos segundos del nueve de diciembre de dos mil dieciséis, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. 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.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **AJINOMOTO CO.INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y nueve minutos, cuarenta y dos segundos del nueve de diciembre de dos mil dieciséis, la que en este acto se confirma. 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 para que enderece los procedimientos conforme a derecho. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*