

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0041-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio “SOPA LISTA (DISEÑO)”

AJINOMOTO CO. INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 9099-2016)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0280-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del quince de junio de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Maríanella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa AJINOMOTO CO. INC, organizada y existente bajo las leyes de Japón, domiciliada en 15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, Japón, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:32:33 horas del 12 de diciembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el 16 de septiembre de 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licda. Maríanella Arias Chacón, de calidades antes dichas y en su condición de apoderada especial de la empresa AJINOMOTO CO. INC, organizada y existente bajo las leyes de Japón, domiciliada en 15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, Japón solicitó



el registro de la marca de fábrica y comercio:

en las siguientes clases del nomenclátor

internacional de Niza: en clase 29: “*Sopas; preparaciones para hacer sopas; caldo para sopas; sopa con fideos; sopa con fideos instantáneos; consomé; caldos; alimentos preparados con carne, pescado, aves y caza*”, y en clase 30: “*Fideos para sopas, fideos instantáneos para sopas, alimentos procesados, alimentos cocinados, alimentos congelados*”.

SEGUNDO. Por resolución de las 14:42:56 horas del 28 de septiembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial le previene a la solicitante una vez realizada la calificación las objeciones contenidas en su solicitud conforme al artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, a efectos de que proceda a pronunciarse respecto a las mismas. En atención a ello, y mediante escrito presentado el 15 de noviembre de 2016, se pronuncia con respecto a lo prevenido y solicita se limite la lista de productos 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 mezcla para sopas; fideos instantáneos con mezclas de sopas.*

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:32:33 horas del 12 de diciembre de 2016, resolvió; “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...*”.

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 11 de enero de 2017 la representante de la empresa AJINOMOTO CO. INC, interpuso recurso de revocatoria con apelación en contra de la resolución final antes referida.

QUINTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:35:32 horas del 16 de enero de 2017, resolvió; “... *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria. ...*”, y por medio del auto de las 13:38:42 horas del 16 de enero de 2017, resuelve; “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”.

SEXTO. A la substanciación del recurso presentado 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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de Ley.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal, no enlista hechos de tal carácter para la resolución de este asunto, siendo el presente caso un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. 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, en virtud de que una vez realizado su análisis se determinó que el signo propuesto no posee la suficiente aptitud distintiva con respecto a los productos solicitados en la clase 29 internacional: “*Sopas; preparaciones para hacer sopas; caldo para sopa; sopa con fideos; sopa con fideos instantáneos*”, y para la clase 30: “*Fideos con mezcla para sopas; fideos instantáneos con mezclas de sopas*”. En consecuencia, incurre en las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la compañía AJINOMOTO CO. INC, en su escrito de agravios señaló que, el signo propuesto por su mandante con las limitaciones realizadas es registrable, en virtud de que no se están haciendo reserva de los términos de uso común. Por lo que solicita se reconsidere lo resuelto y aceptar la solicitud de inscripción presentada por su mandante.

TERCERO. SOBRE EL FONDO Y LOS AGRAVIOS DE LA PARTE. 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.”*

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.

En este sentido, los motivos por medio del cual opera la inadmisibilidad por razones intrínsecas contenidos en un signo marcario encuentran su sustento en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa: *“- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: ... g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. ... 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. ...”*. De la cita anterior, se desprende que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea descriptivo o calificativo de las características de ese producto o servicio, y en consecuencia carece de aptitud distintiva.

En relación al carácter descriptivo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló: *“... Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger ...”*. (Subrayado no corresponde al

original.)

Por otra parte, la distintividad 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. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro entonces que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Para el caso que nos ocupa, obsérvese que el signo que se propone ingresar a la publicidad registral



es: la marca de fábrica y comercio: para proteger y distinguir en clase 29 internacional: “Sopas; preparaciones para hacer sopas; caldo para sopa; sopa con fideos; sopa con fideos instantáneos”, y para la clase 30: “Fideos con mezcla para sopas; fideos instantáneos con mezclas de sopas”.

Tal como se desprende, el denominativo propuesto



se compone de dos palabras “SOPA LISTA” y un diseño de “recipiente” y signo de “check” que refiere al significado de (listo), incluido en la letra O de la palabra sopa. En este sentido, el empleo de las dicciones “SOPA LISTA” son expresiones genéricas y de uso común que no pueden ser apropiadas por parte de un tercero ya que ello conllevaría a dejar a los demás comerciantes sin poder hacer uso de ellas como complementos en sus propuestas, en consecuencia, no podrían ser considerados de manera alguna como elementos que le proporcionen algún grado de distintividad.

Lo anterior, en apego a lo dispone nuestra legislación marcaria en su artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dice: “...*Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesarios en el comercio.*”, en concordancia con el numeral 24 inciso b) de su Reglamento, que al efecto señala: “*En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos.*” Así las cosas, siendo que el denominativo propuesto se compone por expresiones de dicha connotación y no se cuenta con elementos adicionales que puedan ser analizados y le proporcionen la aptitud distintividad requerida, procede el rechazo de la solicitud.

Aunado a ello, es importante destacar que el diseño empleado en la propuesta “recipiente” tampoco le proporciona el carácter necesario, dado que este elemento gráfico es utilizado comúnmente para la comercialización de este tipo de producto, por ende, tampoco le proporcionaría la aptitud necesaria para distinguirse de los de su propia especie o naturaleza.

Respecto, a las limitaciones realizadas por el solicitante sobre la lista de productos para la clase 29: “*Sopas; preparaciones para hacer sopas; caldo para sopa; sopa con fideos; sopa con fideos instantáneos*”, y para la clase 30: “*Fideos con mezcla para sopas; fideos instantáneos con mezclas de sopas*”, como de la indicación de que no se están haciendo reserva de los términos de uso común y por ello el denominativo propuesto por su mandante puede ser registrable. Cabe indicar en este sentido, que la limitación de productos no genera la distintividad necesaria del signo, que, en todo caso, si considera este Tribunal de alzada, que para el caso en estudio se trata de un término de uso común cuando se refiere a las sopas instantáneas, y engañoso para el resto de los productos que se pretenden proteger procediendo de esa manera su denegatoria.

Aunado a ello, cabe indicar que, en todo caso si bien la limitación fue rechazada por el Registro de instancia, aunque no comparte este Tribunal que sea una modificación de carácter sustancial a la solicitud original, lo cierto es que con o sin tal modificación, se mantienen las prohibiciones para el signo solicitado. En consecuencia, no encuentra este Tribunal, motivo alguno para resolver de manera contraria a lo dispuesto por el Registro de instancia, respecto a esa prohibición, razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son acogidas.



En este sentido, queda claro que el signo propuesto es carente de aptitud distintiva respecto de los productos que pretende proteger y distinguir en la clase 29 internacional: *“Sopas; preparaciones para hacer sopas; caldo para sopas; sopa con fideos; sopa con fideos instantáneos”*, y en la clase 30 internacional, para: *“Fideos con mezcla para sopas; fideos instantáneos con mezclas de sopas”*, la propuesta resulta engañosa, procediendo de esa manera su inadmisibilidad en apego al artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licda. Maríanella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa AJINOMOTO CO. INC, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:32:33 horas del 12 de diciembre de 2016, la cual se confirma en todos sus extremos.

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, No. 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

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licda. Maríanella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa AJINOMOTO CO. INC, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:32:33 horas del 12 de diciembre de 2016, la cual se confirma y se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SOPA LISTA (DISEÑO)” para las clases 29 y 30 de la nomenclatura internacional de Niza. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora.