

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0122-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “DELISOYA”

RUBELL CORP., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-6861)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0329-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del seis de junio de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, en representación de la empresa **RUBELL CORP.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con domicilio en Wickhams Cay, PO Box 662, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:58:37 horas de 8 de febrero de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de julio de 2015, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**DELISOYA**” para distinguir y proteger “*harina de soya, pasta de soya (condimento) y salsa de soya*” en clase 30 de la clasificación internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 14:58:37 horas de 8 de febrero de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, la licenciada **Arias Chacón** recurrió la resolución referida y por ello conoce este Tribunal.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le 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, dictándose esta resolución luego de las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución, por tratarse de un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción de “**DELISOYA**”, por considerar que aún visto como una sola palabra, en conjunto, se percibe fácilmente que es la unión de dos términos: DELI y SOYA, que resulta descriptivo de cualidades de los productos para los que fue solicitado, dando a entender que se trata de productos deliciosos de soya y por lo tanto carece de aptitud distintiva, transgrediendo lo dispuesto en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, alega la **apelante** que “...**DELISOYA** es una marca evocativa o sugestiva, que lo hace reunir la distintividad necesaria para ser objeto de registro...” (ver folio 34). Además, hace referencia a otra marca que consta en la publicidad registral a nombre

de su representada y que es igual a la que ahora pretende. Con vista en dichos alegatos solicita se continúe con el trámite de inscripción de su marca.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

De este modo, **la distintividad** es una particularidad de la marca y representa su función esencial, porque su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda ejercer libremente su derecho de elección de entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.

Dentro del análisis de registrabilidad, se deben valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger**, y se encuentran contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, de conformidad con los cuales -entre otras razones- una marca es inadmisibles cuando esté constituida por términos que se refieran en forma directa a características que presenta o podría presentar lo protegido, *describiéndolo* (inciso d) y, en general, cuando *no tenga suficiente aptitud distintiva* respecto de su objeto de protección (inciso g).

Dentro de sus agravios, indica el recurrente que la marca pretendida es evocativa o sugestiva. Al respecto recuérdese que las **marcas evocativas** son aquellas en las que debe hacerse un

esfuerzo especial para relacionar el producto o servicio que protegen con el propio signo, son signos débiles y en consecuencia el alcance de su ámbito de protección es bajo.

A mayor abundamiento, ya este Tribunal en forma reiterada se ha pronunciado respecto de las marcas evocativas, dentro de otros, en el **Voto N° 94-2016** de las 14:00 horas del 15 de marzo del 2016, afirmando:

“...las marcas evocativas son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal producto o servicio. A este respecto, la doctrina ha señalado: *“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. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables”* (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

El término analizado es una evidente unión de dos palabras cuyo significado es claro, directo y común para el consumidor promedio, y su simple unión no les genera distintividad, pues en el mercado consumidor esta se percibirá por separado...” (**Voto N° 94-2016**)

Concluye este Órgano de Alzada que el anterior razonamiento resulta aplicable al caso bajo

análisis, y en este sentido lleva razón el Registro respecto de que “**DELISOYA**” no es evocativo ni sugestivo porque no implica un esfuerzo especial para lograr determinar cuál es su objeto de protección. Más bien, el signo resulta descriptivo de lo que se pretende proteger, toda vez que **hace referencia directa a productos a base de soya y que son deliciosos**. Por ello, no es un término que identifique e individualice en el mercado la lista de protección propuesta respecto de productos de similar naturaleza, que sean ofrecidos por otros empresarios y por ende no es apta para registrarla según el artículo 7, incisos d) y g) de la Ley de Marcas.

Por otra parte, el hecho de que exista una marca con igual denominativo, inscrita a nombre de RUBELL CORP., no es óbice para admitir la que ahora solicita, ya que el Registrador debe aplicar el principio de legalidad dentro de su marco de calificación, con independencia de otras ya inscritas y por ello éste no es un elemento que abone al análisis de registrabilidad del signo bajo estudio. Recuérdese que los derechos adquiridos por la gestionante los ostenta sobre ese signo inscrito previamente y éstos no son lesionados por este procedimiento.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara SINLUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de **RUBELL CORP.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:58:37 horas de 8 de febrero de 2018, la cual se confirma.

CUARTO. SOBRE EL 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de **RUBELL CORP.** y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:58:37 horas de 8 de febrero de 2018, para que se deniegue el registro del signo “**DELISOYA**” que ha solicitado. 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 lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora