

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0121-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio “DELISOYA”

RUBELL CORP, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 6863-2015)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO 0407-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del once de julio de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **RUBELL CORP.**, organizada y existente conforme a las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, domiciliada en Wickhams Cay. PO Box 662, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:32:53 horas del 8 de febrero de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 20 de julio de 2015, por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DELISOYA**”, en **clase 32** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*bebidas a base de soya*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 15:32:53 horas del 8 de febrero de 2018, se resolvió; “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...*”.

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, la representante de la empresa **RUBELL CORP.**, interpone para el día 19 de febrero de 2018, recurso de revocatoria y apelación en subsidio, ante este Tribunal de alzada.

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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas 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, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DELISOYA**” presentada por la empresa **RUBELL CORP.**, en virtud de que corresponde a una marca inadmisibles por razones intrínsecas, en virtud de que resulta descriptivo respecto de los productos que desea proteger y distinguir ya que describe cualidades de los productos compuestos por soya, por ende, carente de actitud distintiva. Por lo que con ello trasgrede el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **RUBELL CORP.**, dentro de sus agravios en términos generales señaló que el criterio para rechazar la solicitud presentada por su representada es incorrecto por cuanto el signo “**DELISOYA**” es una marca evocativa o sugestiva, que lo hace reunir la distintividad necesaria para ser objeto de registro. Además, señaló que la empresa que representa tiene inscrito el signo “Deli Soya (diseño)” en clase 29 desde el 13 de noviembre de 2009 el cual protege: *“leche a base de soya en polvo”*. Y el signo solicitado “**DELISOYA**” lo que pretende es hacer una actualización del citado antecedente registral. Que su representada ejerce derechos sobre el signo DELISOYA que se encuentra inscrito desde hace más de nueve años, por lo que la objeción realizada violenta sus derechos. Que el signo propuesto por su representada no es un signo descriptivo ni genérico, sino que es evocativo, siendo estos ampliamente aceptados por la doctrina, jurisprudencia y legislación nacional. Por lo anterior solicita se revoque la resolución de alzada y se continúe con el trámite de registro.

TERCERO. SOBRE EL CASO CONCRETO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad, el registrador, ha de realizar un examen de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad que se establecen en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas. Lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata y que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores, como de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

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 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.** ... ”*
(Lo resaltado no corresponde a su original)

En este sentido, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es:

“... aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo...”. (Voto 93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco).

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 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, o resulte ser engañoso.

Ahora bien, cabe señalar que el signo propuesto por la empresa **RUBELL CORP.**, bajo la denominación **“DELISOYA”**, en clase 32 de la nomenclatura internacional, fue denegado al determinarse que contraviene el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en virtud de que la denominación le proporciona una característica al producto que se desea proteger y con ello se denota la ausencia del requisito indispensable como lo es la aptitud distintiva que debe contener una marca para ser registrable.

Obsérvese que la marca propuesta **“DELISOYA”** respecto de los productos que desea proteger y distinguir nos refiere de manera directa a dos conceptos; a **“Deli”** que infiere a la raíz del término **“delicioso”** y la palabra **“soya”** que es el producto o materia prima que se pretende comercializar, por lo que el consumidor medio al visualizar el signo en el mercado lo relacionará de manera directa con un producto a base de soya y con una característica particular, sea, rico o delicioso. Por lo que a diferencia de lo que estima la recurrente, el signo propuesto envía un mensaje directo en la mente del consumidor con respecto a los productos que se pretenden comercializar y de esa misma manera será percibido, quien eventualmente asumirá que el producto tiene esa cualidad o característica. Por lo que, se aplica en este caso el inciso b) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, que indica: *“... 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; ...”*.

Ahora bien, pese a que el recurrente manifieste expresamente que: *“... El Registro en su análisis se confundió indicando que el distintivo de mi representada es una marca descriptiva y genérica, cuando realmente se está ante una marca evocativa. ...”*, lo cierto es que no lleva razón la parte, en virtud de que tal y como se puede observar de la propuesta, esta emite un mensaje directo respecto del producto otorgándole una característica particular al incorporar la raíz **“Deli”** del concepto delicioso, o sea, que le atribuye una cualidad que, relacionadas con el producto a proteger

y distinguir, lo hace descriptivo en la clase 32 de la nomenclatura internacional.

Recordemos que se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el distintivo. Sea, son signos que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con determinado objeto o producto.

En este sentido el Tribunal ha señalado, al respecto, que:

“... Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio...”. (Proceso 20-IP-96. caso: EXPOVIVIENDA, publicado en la Gaceta Oficial 291, de 31 de setiembre de 1997).

La situación descrita no ocurre en el presente caso, dado que tal y como se ha analizado el signo propuesto le atribuye de manera directa características en cuanto a las cualidades del producto, sea, que es “Deli”. El signo será percibido como describiendo un producto delicioso a base de soya, circunstancia por la cual no podría obtener protección registral, conforme de esa misma manera lo dispone el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En cuanto al agravio señalado por la apelante, en el sentido que el signo solicitado por su representada, bajo la denominación “DELISOYA”, lo que pretende es hacer una actualización del citado antecedente registral, no es procedente. Lo anterior, en virtud de que el proceso de renovación de un registro se encuentra normado por el artículo 21 de la Ley de Marcas y otros

Signos Distintivos, lo cual difiere del proceso objeto de análisis, que se trata de una nueva solicitud, no siendo procedente lo peticionado en este sentido.

Así las cosas, este Tribunal hace de conocimiento de la recurrente que los signos marcarios inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran sometidos al proceso de calificación registral. Sin embargo, el hecho de que su representada tenga un signo inscrito desde el 13 de noviembre de 2009 no constituye un parámetro para definir la inscripción de otro, en virtud de que los criterios que otorgan o deniegan los registros marcarios son analizados en forma independiente, para cada caso en particular, conforme a su naturaleza y bajo la normativa marcaria aplicable para dicho fin.

Al respecto, este Tribunal Registral Administrativo ya ha emitido vasta jurisprudencia con respecto a ello, y al efecto ha dispuesto que:

“... no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de marcas y otros signos distintivos y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto. ...”. (Voto 986-2011 del Tribunal Registral Administrativo)

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 15:32:53 horas del 8 de febrero de 2018, la cual se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y

comercio “**DELISOYA**”, en **clase 32** de la nomenclatura internacional.

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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, apoderado especial de la empresa **RUBELL CORP.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:32:53 horas del 8 de febrero de 2018, la cual se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DELISOYA**”, en **clase 32** de la nomenclatura internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Leonardo Villavicencio Cedeño

Rocío Barrantes Cervantes

Guadalupe Ortiz Mora

MARCAS INADMISIBLES
TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TNR: 00.41.53