
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0279-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DELISOYA”

RUBELL CORP., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-7034)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0556-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con veinticinco minutos del veintiséis de setiembre 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 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 09:56:20 horas de 23 de abril de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de julio de 2015, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades y en la condición antes indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**DELISOYA**” para distinguir y proteger “*leche a base de soya en polvo; carne de soya*” en clase 29 de la clasificación internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 09:56:20 horas de 23 de abril 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. 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 dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortíz 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 la marca de fábrica y comercio “**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 a base 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 “... *el signo DELISOYA es una marca evocativa o sugestiva, que lo hace reunir la distintividad necesaria para ser objeto de registro...*” (ver folio 26 del expediente de origen). Con vista en dichos alegatos solicita se continúe con el trámite de inscripción de su marca para no lesionar los derechos de su representada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 distinguir**, y, se encuentran contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, de conformidad con los cuales -entre otras razones- una marca es inadmisibile 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 y distinguen 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 0094-2016**, de las 14:00 horas del 15 de marzo del 2016, afirmando que:

“... 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 0094-2016**)

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 el término “**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 los productos que se pretenden proteger y distinguir, 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.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **RUBELL CORP.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:56:20 horas de 23 de abril de 2018, la cual se confirma.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **RUBELL CORP.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:56:20 horas de 23 de abril de 2018, para que se deniegue el registro de la marca de fábrica y comercio **“DELISOYA”**. 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

cdfm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM