



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0940-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca: “SOYALISTA LA SUPERIOR (Diseño)”

Gabriel Ángel Salazar Rodríguez, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2007-5376)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 396-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Goicoechea, a las doce horas con cuarenta minutos del veinte de abril de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, soltera, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-883-705, en su calidad de Apoderada del señor **Gabriel Ángel Salazar Rodríguez**, ciudadano de Colombia con domicilio en Tunía-Cauca, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta minutos y cuarenta y cuatro segundos del diez de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de mayo de 2007, la Licenciada Ivonne Redondo Vega, en representación del señor **Gabriel Ángel Salazar Rodríguez**, solicitó el registro del signo “**SOYALISTA LA SUPERIOR (Diseño)**”, como marca de fábrica y comercio en **Clase 30** de la Clasificación de Niza, para distinguir y proteger soya, malta, cebada, avena, arroz, ajonjolí, coco, maní, uvas y semillas de trigo, harinas y preparaciones de cereales, pan, pastelería y confitería y helados comestibles.



II.- Que habiéndosele dado curso a la solicitud, mediante resolución dictada a las 15:42:29 horas del 25 de junio de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la marca propuesta su falta de distintividad de conformidad con lo establecido en los incisos d) y g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pronunciándose sobre el particular la Apoderada del solicitante mediante el escrito presentado el 13 de agosto de 2008.

III.- Que mediante resolución dictada a las quince horas con cuarenta minutos y cuarenta y cuatro segundos del diez de octubre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)”***.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de octubre de 2008, la Licenciada Ivonne Redondo Vega, en representación del señor **Gabriel Ángel Salazar Rodríguez**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 11 de marzo de 2009, expresó agravios.

V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por tratarse este caso de un asunto de puro Derecho, no hace falta un pronunciamiento acerca de los hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO, IMPROCEDENCIA DE LA MARCA PROPUESTA. En la resolución apelada, la Autoridad de Primera Instancia denegó el registro



del signo “**SOYALISTA LA SUPERIOR (Diseño)**”, como marca de fábrica y comercio, por haber considerado que estaría compuesto por vocablos de uso corriente, descriptivos y engañosos, lo que le restaría distintividad, cuestión que impugnó la empresa solicitante, manifestando su representante que por el contrario, se trataría de una marca distintiva y original, y de un signo que sería evocativo, por demandar del consumidor “(...) *un esfuerzo para encontrar la relación entre la marca y los productos que se desean proteger (...)*” (ver folio 36), acotando que en todo caso, es una marca que se encuentra registrada en Colombia.

Si lo recién consignado son las bases del desacuerdo que este Tribunal debe zanjar, hay que recordar que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”, 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. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, su *distintividad*, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda acerca de su naturaleza o de su origen empresarial, y siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas.

Vistos, entonces, el expediente venido en alzada, lo resuelto por el **a quo** y los alegatos de la empresa apelante, este Tribunal concluye que la marca solicitada se trata de un signo mixto, cuyo elemento denominativo, “**SOYALISTA LA SUPERIOR**” (que en este caso es el preponderante, porque éste, más que el dibujo que lo acompaña, es el que prevalece en el recuerdo), se trata de una frase que posee un significado que tiene un indudable carácter común y ordinario, y además un carácter descriptivo y a la vez engañoso, por lo que en definitiva **acaba por constituirse en un signo falto de ese poder distintivo que debería emanar de sí mismo para poder convertirse en un derecho marcario.**



En efecto, por una parte, es evidente –y no meramente “evocativo”– que el vocablo “**SOYALISTA_**” es una palabra, sí, inventada, pero que puede ser interpretada desde dos puntos de vista: **a)**, el primero, como un vocablo construido por el sustantivo común “**SOYA_**”, que se refiere a la reconocida leguminosa de profuso consumo humano y animal, y el adjetivo “**_LISTA**”, que se refiere a lo que ha sido preparado previamente para su uso o consumo inmediato, con lo cual el signo propuesto estaría describiendo un producto, a base de soya, que estaría preparado para su consumo inmediato; y **b)**, el segundo, como un vocablo construido por el sustantivo común “**SOYA_**”, y el sufijo “**_ISTA**”, que significa “(...) *el que pertenece a un oficio, profesión, escuela, partido: marmolista, modista, sofista, comunista (...)*” (Manuel Seco, “Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española”, Madrid, Espasa-Calpe, 1986, p. 238), y que sirve para formar nombres de agente, oficio o profesión (de “*taxi*”, “*taxista*”, etcétera), así como adjetivos con el significado de “*partidario de*” o “*adicto a*”, (de “*comunismo*”, “*comunista*”, etcétera), lo que se deduce que implica ser afín, seguidor o simpatizante de algo, con lo cual el signo propuesto estaría describiendo un producto afín a la soya. Mas en uno u otro caso, **en definitiva la marca propuesta tiene un carácter descriptivo**, que se potencia si se considera el resto del elemento denominativo: “**_LA SUPERIOR**”, por cuanto esta última palabra:

*(...) “SUPERIOR”, se **trata, simple y llanamente, de un adjetivo calificativo que sirve para expresar o destacar una cualidad**, y al asociarla al giro de los productos que se protegería (...) cabe concluir que resulta totalmente descriptiva, por atribuirle a tal producto una cualidad que implicaría que es mejor que otros de su mismo género. Como tan sólo esa circunstancia rebasa lo sugestivo para caer, según se ha dicho, en lo descriptivo (véase en igual sentido el Voto N° 635-93, dictado por al citada Sección Tercera a las 9:30 horas del 1° de marzo de 1993), resulta absolutamente prohibida la utilización de “SUPERIOR” como derecho marcario, tal como lo dispone el literal **d)** del artículo 7° de la **Ley de Marcas** (...)* (Véase el Voto N° 136-2006, dictado por este mismo Tribunal Registral Administrativo a las 9:30 horas del 12 de junio de 2006).

Por otra parte, un problema adicional que enfrenta tal signo es la asociación que surge entre su elemento denominativo (ya comentado) y su elemento gráfico (principalmente, la parte superior de un vaso que contendría alguna suerte de bebida), respecto de los productos que se



distinguirían y protegerían con la marca propuesta, a saber: soya, malta, cebada, avena, arroz, ajonjolí, coco, maní, uvas y semillas de trigo, harinas y preparaciones de cereales, pan, pastelería y confitería, y helados comestibles, tal como se indicó en el escrito de solicitud, por cuanto teniendo a la vista la frase **“SOYALISTA LA SUPERIOR”**, el público estaría siendo compelido a creer que los productos amparados en esa marca sólo serían de soya, cuando lo cierto del caso es que eso no sería correcto dada la amplitud de alimentos que comprendería aquélla, razón por la cual se coloca el signo propuesto en la prohibición de registro contemplada en el artículo 7º, inciso j) de la Ley de Marcas, por acabar constituyéndose en un **término engañoso**, no siendo prudente permitir la inclusión en el mercado de una marca deceptoria.

De tal manera, este Tribunal considera que la marca propuesta, **“SOYALISTA LA SUPERIOR (Diseño)”**, se trata de un signo cuyo registro sería improcedente, y que no tienen asidero los agravios argumentados por la apelante, los que se rechazan en su totalidad tanto por los razonamientos que anteceden, como por la circunstancia de que los eventuales registros preexistentes en el extranjero de ese mismo signo, bien asentados o no, **de ninguna manera tienen el potencial para forzar los criterios de este Órgano de Alzada**.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con base en las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* interpuesto por la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, en representación del señor **Gabriel Ángel Salazar Rodríguez**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta minutos y cuarenta y cuatro segundos del diez de octubre de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma.

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 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral, se tiene por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con base en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el ***Recurso de Apelación*** interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta minutos y cuarenta y cuatro segundos del diez de octubre de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma.— Se tiene por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo — **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Pedro Suárez Baltodano



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLE

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55