



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0365-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “NUEVO PODER SOYA 1+CON PREBIOTICÓS, SISTEMA INMUNE, SALUD DIGESTIVA, FUENTE DE HIERRO+ZINC (Diseño)”**

**RUBELL CORP, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 1290-2015)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 936-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del doce de noviembre de dos mil quince.***

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Mariela Arias Chacón**, abogada, vecina de San José, portador de la cédula de identidad número 1-679-960, en su calidad de apoderado especial de la empresa **RUBELL CORP**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y tres minutos con veintisiete segundos del quince de abril de dos mil quince.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el día 13 de febrero de 2015, ante el Registro de la Propiedad Industrial por la Licenciada **Mariela Arias Chacón**, apoderado especial de la empresa **RUBELL CORP**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, solicitó el registro de la marca de fábrica, comercio:



En clase **05** internacional, para proteger y distinguir: *“Alimento en polvo para bebés a base de proteína aislada de soya.”*

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, cincuenta y tres minutos con veintisiete segundos del quince de abril de dos mil quince, resolvió; *“... Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...”*

**TERCERO.** Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 21 de abril de 2015, la Licenciada **Mariela Arias Chacón**, apoderado de la empresa **RUBELL CORP**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra la resolución final antes referida.

**CUARTO.** Por resolución de las once horas, cuarenta y dos minutos con seis segundos del veintitrés de abril de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió; *“... Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria ...”*, y por medio del auto de las once horas, cuarenta y cinco minutos con cuarenta y seis segundos, dispuso; *“... Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo. ...”*.

**QUINTO.** 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 a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro solicitado “**NUEVO PODER SOYA 1+CON PREBIOTICÓS, SISTEMA INMUNE, SALUD DIGESTIVA, FUENTE DE HIERRO+ZINC (Diseño)**” para la clase 05 nomenclátor internacional de Niza, presentada por la empresa **RUBELL CORP**, y determinar que carece de aptitud distintiva para los productos que pretende proteger, no siendo posible su coexistencia registral. Lo anterior, conforme lo establece el artículo 7 incisos g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **RUBELL CORP**, dentro de su escrito de agravios manifestó que, el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción fue incorrecto, dado que ha analizado la marca de manera incorrecta y no como un todo y le ha encontrado significados donde no los hay. Que el signo propuesto por su mandante, es distintiva, la cual no provoca ningún tipo de engaño ni error en el consumidor. Por lo anterior, solicita considerar el criterio y aceptar la solicitud de inscripción, a efectos de no lesionar los derechos de su representante.

**TERCERO: EN CUANTO AL FONDO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2º 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.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **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. (...).**”* (Lo resaltado no corresponde a su original)

En este sentido, cabe indicar que 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 inscripción, si no goza de la suficiente actitud distintiva. En este mismo sentido, el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 6 quinquies b-2, indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Para el caso bajo examen, no podríamos obviar al igual que lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial, la denominación propuesta **“NUEVO PODER SOYA 1+CON PREBIOTICÓS, SISTEMA INMUNE, SALUD DIGESTIVA, FUENTE DE HIERRO+ZINC”** bajo el diseño:



De su estudio integral, se desprende que la frase “**Nuevo Poder Soya 1+**” la palabra **Soya 1+**, es la parte predominante, la cual informa al consumidor no solo de que está elaborado, sino que, además contiene una proteína aislada de ese mismo producto. Situación que evidentemente no le proporciona al signo propuesto la aptitud distintiva necesaria respecto de otros de su misma especie o naturaleza.

Por otra parte, la locución **Nuevo Poder** podría ser percibido por el consumidor medio, como si fuese un nuevo producto, o en su defecto con propiedades mejoradas, sea, con mejores beneficios, siendo esta una circunstancia de la cual no podría darse certeza. Asimismo, el empleo de **1 +** de igual manera no le proporciona ninguna aptitud distintiva, dado que estos aditamentos son empleados para informar al consumidor y comerciante el rango de edad para el que va dirigido el producto, y en consecuencia no le proporciona carácter distintivo.

Al mismo tiempo, los elementos “**CON PREBIÓTICOS, SISTEMA INMUNE, SALUD DIGESTIVA, FUENTE DE HIERRO+ZINC**”, si bien le informan al consumidor que el producto tiene esos beneficios, no le proporciona distinción respecto de otros productos de igual naturaleza existente en el mercado y que cumplen la misma función.

Por lo que, el signo solicitado no cumple con las condiciones para ser inscrita, conforme lo establece el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, siendo que no cuenta con la distintividad necesaria, que es el requisito básico que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificarlo con el producto, las palabras que la componen y analizado en su conjunto, no tiene ningún elemento singular que le proporcione



esas características, son palabras que en cuanto a los productos no los distingue de otros de su misma naturaleza, lo que provoca que el producto no pueda ser individualizado por el consumidor.

Además, que el diseño gráfico, así como los colores utilizados en la propuesta, por si solos, no son suficientes para determinar su carácter distintivo, dado que el consumidor lo que observará o percibirá de manera inmediata serán las frases u expresiones empleadas.

Conforme las consideraciones expuestas, no lleva razón el apelante al señalar que el Registro de la Propiedad Industrial realizó una errónea valoración de sus elementos, ya que este Órgano de alzada coincide con el ad quo, en cuanto a que analizado en su conjunto el signo propuesto, este requiere de otros elementos que le permitan al consumidor distinguir los productos con claridad y sin posibilidad de confusión con otros.

Por lo anteriormente expuesto, citas legales y doctrina que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por él **a quo**, siendo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licda **Mariela Arias Chacón**, abogada, apoderado especial de la empresa **RUBELL CORP**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y tres minutos con veintisiete segundos del quince de abril de dos mil quince, 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 Licda **Mariela Arias Chacón**, apoderado especial de la empresa **RUBELL CORP**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y tres minutos con veintisiete segundos del quince de abril de dos mil quince, la que en este acto se confirma y se proceda con el rechazo de la marca de fábrica y comercio “**NUEVO PODER SOYA 1+CON PREBIOTICÓS, SISTEMA INMUNE, SALUD DIGESTIVA, FUENTE DE HIERRO+ZINC (Diseño)**” para la clase 05 nomenclátor internacional de Niza. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*