



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0463-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio “DELISOY”

RUBELL CORP, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2265-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0955-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cuarenta minutos del cuatro de diciembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-679-960, en su condición de apoderado especial de la empresa **RUBELL CORP**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, diez minutos con treinta segundo del doce de junio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 14 de marzo de 2014, por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderado especial de la empresa **RUBELL CORP**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DELISOY”**, en **clase 29** internacional, para proteger y distinguir: *“Leche a*



base de soya en polvo.”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, diez minutos con treinta segundo del doce de junio de dos mil catorce, 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 18 de junio de 2014, Recurso de Revocatoria y Apelación, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, dieciocho minutos con treinta y tres segundos del veinte de junio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...]: *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, [...].*”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el siguiente registro:



- **ÚNICO:** Que la empresa **EMBUTIDOS ZAR S.A.**, tiene inscrita la **Marca de fábrica: “DELI-SOYA”**, registro número **180075**, en **clase 29** del nomenclátor internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Productos comestibles a base de soya no incluidos en otras clases y en especial embutidos de soya.”* (v.f 45, 46)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DELISOY”** presentada por la empresa **RUBELL CORP**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con las marcas inscritas, por cuanto del estudio integral se comprueba que hay similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, por lo que con ello se trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) 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, dado que la empresa la cual 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 cinco 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.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, el cual tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión entre los signos o riesgo de asociación respecto del origen empresarial, respectivamente *al público consumidor*. Este riesgo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, cuando los productos a proteger sean similares o relacionados entre sí, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las



denominaciones propuestas sean similares y se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien para productos que se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En consecuencia, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**DELISOY**”, a diferencia de lo que estima el recurrente, contienen una evidente similitud con el signo inscrito “**DELI-SOYA**”, conforme lo dispone el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

En este sentido, a la luz de lo que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, tenemos que entre las marcas contrapuestas



“DELISOY” y “DELI-SOYA” a **nivel gramatical** su distintividad radica únicamente en la omisión de la letra “A” que contiene el signo inscrito, por lo que ello no le proporciona el carácter o carga diferencial necesaria al signo propuesto para que sean distinguibles con facilidad a nivel gráfico.

Al contener las denominaciones tal similitud dentro de su estructura gráfica “DELISOY” y “DELI-SOYA”, esto trae como consecuencia que su pronunciación sea relativamente similar entre ellas, es que genera un riesgo de confusión a **nivel fonético**, dado que como se ha analizado a la hora de pronunciar ambas denominaciones a nivel auditivo se asemejan.

Bajo esta connotación, no podríamos considerar que dicha particularidad con relación al signo inscrito le proporcione la distintividad requerida, por cuanto debemos recordar también que las empresas utilizan este tipo de políticas para comercializar sus productos en el mercado, por lo que el consumidor al verla podría considerar que se trata del mismos productos que comercializa la marca inscrita, pero bajo una nueva presentación, lo cual inminentemente lesionaría los derechos del titular de la marca inscrita. Siendo que el signo propuesto pretende comercializar productos relacionados con los que comercializa la marca inscrita en clase 29 internacional, respecto de productos a base de soya lo cual inminentemente se encuentran relacionados.

Respecto a su connotación **ideológica** es importante señalar que los signos son idénticos en su conceptualización, dado que ambas expresiones “DELISOY” y “DELI-SOYA”, infiere a que se trata de productos a base de soya y además que son deliciosos, esto ya que “deli” es el radical genérico de “delicioso” y “soy” de “soya.

En cuanto al agravio señalado de que el signo solicitado por su representada, bajo la denominación “DELISOYA” lo que pretende es hacer una actualización del citado antecedente registral, lo cual no es procedente, 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 solicitud nueva de un registro marcario. De ahí que deban aplicarse en este caso los incisos b) y c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, que indican: “[...] b) *En casos de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos genéricos o distintivos; c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...].*” Se concluye así que las marcas en cotejo son muy similares entre sí, por lo que procede su denegatoria en este sentido.

Por otra parte, en cuanto a que el signo propuesto por su representada no es un signo descriptivo ni genérico, sino que es evocativo, lo cual es aceptado por la doctrina, jurisprudencia y legislación nacional. Cabe señalar en este sentido, que el rechazo de la solicitud operó por existir derechos de terceros conforme lo establece el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y no en cuanto a los citados elementos y en razón de ello sus manifestaciones no son de recibo.

Finalmente, este Tribunal hace de conocimiento del 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 registro 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 dispone:



“[...] 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.)

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito propiedad de la empresa **EMBUTIDOS ZAR S.A.**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DELISOY”**, presentada por la empresa **RUBELL CORP**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos y los mismos protegen productos relacionados alrededor de ser alimenticios a base de soya, por ende, se determina un riesgo de confusión y asociación empresarial, en razón de ello se confirma la resolución venida en alzada en todos sus extremos, aplicando el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al



objeto de apelación.

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 trece horas, diez minutos con treinta segundo del doce de junio de dos mil catorce, 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 “**DELISOY**”, en **clase 29** 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.-**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.53