



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0465-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio “Delisoya (Diseño)”

RUBELL CORP, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2261-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0956-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cuarenta y cinco 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 catorce horas, cincuenta y nueve minutos con veintiocho segundos del cuatro 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 “**Delisoya**” diseño:



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 catorce horas, cincuenta y nueve minutos con veintiocho segundos del cuatro 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 10 de junio de 2014, Recurso de Revocatoria y Apelación, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, veinte minutos con veintiséis segundos del diecinueve 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 46 y 47)

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 **“Delisoya (Diseño)”** presentada por la empresa **RUBELL CORP**, en virtud de que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita siendo que gráfica, fonética e ideológicamente son similares y buscan la protección de productos relacionados con la clase 29 internacional, que son a base de soya. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, lo cual estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signo distintivos. Aunado a ello el signo propuesto resulta descriptivo y falta de distintividad en cuanto a los productos que desea proteger. Por lo que con ello trasgrede el artículo 7 inciso d) y g), y artículo 8 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. 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.



En este sentido, 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 7º- 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 No.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 registraci3n, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condici3n de distintividad suficiente, o resulte ser engañoso.

Ahora bien, cabe seÑalar que el signo propuesto por la empresa **RUBELL CORP**, bajo la denominaci3n “**Delisoya (diseño)**” en clase 29 de la nomenclatura internacional, fue denegado al determinarse que contraviene el art3culo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en virtud de que la denominaci3n le proporciona una caracter3stica 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 nos refiere de manera directa a dos conceptos; a “Deli” que infiere a la ra3z del t3rmino (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 relacionara de manera directa con un producto a base de soya y con una caracter3stica particular, sea, rico o delicioso. Por lo que a diferencia de lo que estima la recurrente, el signo propuesto env3a un mensaje directo en la mente del consumidor con respecto a los productos que se pretenden comercializar y de esa misma manera ser3 percibido, quien eventualmente asumir3 que el producto tiene esa cualidad o caracter3stica. Por lo que, se aplica en este caso el inciso b) del art3culo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, que indica: “[...] *En caso de marcas que tienen radicales gen3ricos o de uso com3n, el examen comparativo debe hacerse con 3nfasis en los elementos no gen3ricos o distintivos; [...].*”

Ahora bien, pese a que el recurrente manifieste expresamente que: “[...] *El Registro se confunde indicando que el distintivo de mi representada es una marca descriptiva y gen3rica, cuando realmente se est3 ante una marca evocativa. [...].*”, lo cierto es que no lleva raz3n la parte, en virtud de que tal y como se puede observar de la propuesta, esta emite un mensaje



directo respecto del producto otorgándoles 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, lo hace descriptivo en la clase 29 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 N° 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.



Por otra parte, tal y como se desprende de folio 46 y 47 del expediente de marras, se comprueba la existencia de un tercero que presenta un signo similar inscrito para productos similares. 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 o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***. Este riesgo puede producirse cuando coincide la **similitud o semejanza entre los signos, con el hecho de que estos protegen productos iguales o relacionados**.

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, cuando los signos sean semejantes basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Ahora bien, para el caso bajo examen tenemos que la similitud de la marca solicitada con respecto a las inscritas, se produce en los diferentes campos; a nivel **gráfico**, tal y como se observa, entre el signo propuesto “Delisoya (DISEÑO)” y la marca inscrita “DELI-SOYA”, pese a que mantiene una tipografía diferente están compuestas por las mismas palabras. Aunado, a la similitud gráfica contenida entre las denominaciones se observa que **fonéticamente** se pronuncian y escuchan de manera idéntica.

Por otra parte, a nivel **ideológico** cabe indicar que el consumidor medio percibirá la misma idea con respecto a las marcas, sea, productos a base de soya, que son “deli” (deliciosos).

Dado lo anterior, es importante traer a colación lo que al respecto establece el artículo 1 de la Ley de Marcas, que indica que el fin de legislación marcaría es:



“[...] proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores [...].” (Destacado no corresponde al original)

Como se desprende de la anterior cita, se debe proteger a la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor).

De esta forma se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (LOBATO, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).

Bajo dicho concepto, tenemos claro que se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores. A criterio de este Tribunal, en el presente asunto, si se genera un riesgo de confusión, dado que la marca de fábrica y comercio propuesta **“Delisoya (diseño)”** puede conllevar a ese riesgo con respecto a la denominación inscrita **“DELI-SOYA”**, por cuanto como se indicó líneas arriba pretende la protección de productos similares y relacionados dentro de la misma actividad comercial.



En este sentido, debe quedar claro que el elemento de “distintividad” es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, con el que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto o servicio en el mercado.

Por lo anterior, tanto por el aspecto de derechos de terceros como de razones intrínsecas, este Tribunal tiene claro que el no advertir el riesgo de confusión y asociación que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, *signos idénticos o similares* que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, así como un aprovechamiento injusto del prestigio del signos inscrito. Como también el hecho de autorizar la circulación de una marca que tiene problemas intrínsecos, se estaría violentando no solo la Ley, sino también la seguridad jurídica en el tráfico de bienes.

En cuanto al agravio señalado por el 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.

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 signos 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 **“Delisoya (diseño)”**, presentada por la empresa **RUBELL CORP**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica y que ambas marcas protegen productos relacionados, y consecuentemente esto genera la posibilidad de un riesgo de confusión entre los consumidores, que soliciten los productos de una y otra marca, los cuales pueden además asociarlas como provenientes del mismo origen empresarial, razón por el cual procede su rechazo. Asimismo, se deniega por las razones intrínsecas expuestas.



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 catorce horas, cincuenta y nueve minutos con veintiocho segundos del cuatro 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 “**Delisoya (Diseño)**”, 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.53