
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0389-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “SOYBEST”

INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-4303)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0529-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y un minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, abogada, vecina San José, portadora de la cédula 1-1055-0703, en su condición de apoderada especial de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A.**, cédula jurídica número 3-101-058770, domiciliada en San José, La Uruca, de la Fábrica de Calzado Adoc, 100 metros al este, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:52:57 del 11 de agosto de 2021.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “SoyBest”, para proteger y distinguir en clase 31 de la clasificación

internacional: “productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas, plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos, productos alimenticios y bebidas para animales; malta”.

Mediante resolución de las 12:52:57 del 11 de agosto de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción pretendida por considerar que el signo carece de distintividad y transgredir el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la apoderada especial de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A.**, apela la resolución e indica en sus agravios lo siguiente:

1.- El Registro de Propiedad Intelectual no tomó en cuenta que su representada es titular de una marca registrada SoyBest, registro número 257180, en la misma clase por lo que señala que resulta incongruente denegar esta solicitud, ya que al contar con este derecho previo queda claro que la marca es distintiva.

2.- La marca es un signo evocativo susceptible de inscripción registral, evoca distintas concepciones de un juego de palabras, según se entiendan las primeras tres letras del signo "SOY" como una conjugación del verbo ser, o bien como soya en inglés, unidas al término "BEST" que se puede traducir como "mejor", sin embargo ello sería aplicable solo si se separa la marca, lo cual no se debe hacer porque la marca es una sola, por lo que esta solo evoca o sugiere los conceptos al consumidor.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de interés para el caso concreto.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca es un bien inmateral destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

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 susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

La Ley de marcas y otros signos distintivos, número 7978, (en adelante Ley de marcas) contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Normativa invocada por el Registro de primera instancia para resolver el presente asunto, de acuerdo con lo establecido en los incisos g) y d), agregado el último por este Tribunal, del artículo citado. Así, el citado artículo e incisos señalan:

*“Artículo 7.- **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.

[...]

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o bien califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

La distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesis, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

[...] La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando

presente una estructura muy simple, o, al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. [...] **(CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30)**

Asimismo, y siguiendo el orden establecido para los incisos descritos, el inciso d) se refiere a los signos descriptivos, sobre los cuales se ha precisado que:

“...La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca...”. **(Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, Mcgraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p. 115)**

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿cómo es? En lo que respecta a la frase “**SoyBest**”, es claro que es atributiva de cualidades, sin dividir la composición de la marca, se evidencia que está compuesta por dos palabras, que incluso inician con mayúscula “Soy” y “Best” en este caso “Best” es una palabra en inglés ampliamente conocida en nuestro entorno y que traducida al español significa “mejor”, así la marca será leída como “Soy mejor”, lo que en definitiva le otorgará una ventaja ante sus competidores.

Claramente el signo solicitado describe cualidades sobre la calidad del producto que se marcaría con el signo “SoyBest”, por lo que respecto de los productos que se pretenden proteger con el signo, la marca propuesta incurre en la prohibición que menciona el Registro de la Propiedad Intelectual, contenida en el inciso g) del artículo 7 antes citado, ya que no tiene distintividad y además también incurre en la prohibición del inciso d) de ese mismo artículo, ya que describe cualidades de los productos, les otorga una categoría de ser mejores, sin ningún otro elemento en el conjunto que permita individualizarlos y que le otorgue esa distintividad necesaria para una posible inscripción.

El signo pedido utiliza términos descriptivos directos “**SoyBest**”, que no pueden ser apropiables por parte de terceros bajo el esquema de la exclusiva marcaria; de ser así, limitaría a los demás comerciantes del mismo sector de productos para poder utilizarlos dentro del ámbito de la promoción de sus productos. Cabe indicar que estos términos pueden ser empleados como complemento en las propuestas de signos distintivos, no así, como estructuras o conformaciones gramaticales únicas, ya que no poseen la aptitud distintiva necesaria para poder obtener su registración; es necesario la inclusión de otro término que le otorgue la distintividad deseada.

Por consiguiente, no estamos frente a una marca evocativa o sugestiva, como así lo quiere hacer ver la recurrente, ya que la característica primordial de este tipo de signos es el hecho de que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto que está detrás del signo, y en el caso de la propuesta “**SoyBest**”, no se presenta esa característica, ya que muestra directa y transparentemente su significado, que es de fácil y directa comprensión para el consumidor. Por otra parte, el hecho de que la compañía solicitante **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A.**, sea titular registral de la marca registro 257180, con anterioridad a la presente solicitud no es una situación vinculante para

que el Registro conceda la inscripción del signo propuesto, ya que la calificación que el operador jurídico debe realizar a cada caso en particular es independiente, acorde a la naturaleza y fines propuestos de cada solicitud, esto con fundamento en el principio de independencia marcaría, donde cada signo es analizado con independencia de otros y cada caso presenta un marco de calificación distinto, sobre todo en la materia marcaría donde los productos o servicios a distinguir por los signos son determinantes a la hora de establecer la coexistencia registral de los mismos.

Por lo anterior, considera este Tribunal que los agravios deben rechazarse ya que, de acuerdo con el análisis realizado en esta resolución, se concluye que el signo es descriptivo y no tiene distintividad por lo que no es factible su acceso a la publicidad registral.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al rechazar el signo propuesto, en clase 31 de la nomenclatura internacional, al estimar ese Registro que contraviene lo dispuesto por el inciso g), y el d) agregado por este Tribunal, del artículo 7) de la Ley de marcas, ya que el conjunto marcarío no le otorga la distintividad requerida al signo propuesto para ser inscrito.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada, la cual se confirma para denegar la inscripción del signo “**SoyBest**”, en clase 31 de la nomenclatura internacional para proteger: “productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas, plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas

para plantar; animales vivos, productos alimenticios y bebidas para animales; malta ".

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, de calidades indicadas, en su condición de apoderada especial de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:52:57 del 11 de agosto de 2021, la que en este acto **SE CONFIRMA**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTOR:

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74