
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0538-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y SERVICIOS

U.S. SOYBEAN EXPORT COUNCIL, INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-6201)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0064-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con doce minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Andrés Hernández Osti**, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-0712-0834, en su condición de apoderado especial de la compañía **U.S. SOYBEAN EXPORT COUNCIL, INC.**, sociedad organizada y constituida conforme las leyes de Delaware, Estados Unidos, con domicilio en 16305 Swingley Ridge Road, Suite 200 Chesterfield, MO 63017, Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 7:20:09 horas del 29 de setiembre de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Andrés Hernández Osti, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la compañía **U.S.**

SOYBEAN EXPORT COUNCIL, INC., presentó solicitud de inscripción de la marca



de fábrica y servicios: , para proteger y distinguir en **clase 29** internacional: soya, soya entera, semillas de soya procesadas y conservados sostenibles de los Estados Unidos que se utilizan como ingrediente en la fabricación de una variedad de productos incluidos alimentos y bebidas.; y en **clase 35** internacional: servicios de marketing, en concreto, promoción de los intereses de los productores y exportadores de soya de los Estados Unidos de América; promover la venta de soya y productos de soya procesados para productores y exportadores a través de programas de gestión y administración comercial que brinden verificación de que una proporción predominante de los ingredientes de soya se obtiene de acuerdo con el Protocolo de Garantía de Sostenibilidad de la Soya de los Estados Unidos de América.

Mediante resolución dictada a las 7:20:09 horas del 29 de setiembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada, por considerar que consiste en un signo inadmisibles por razones intrínsecas, de conformidad con el artículo séptimo inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el señor Andrés Hernández Osti, en la condición indicada, interpuso recurso apelación, y expresó como agravios lo siguiente:

1. La marca mixta solicitada, en su diseño gráfico contiene elementos que dan distintividad y originalidad suficiente para distinguirse, aun cuando sea el elemento denominativo el que predomina. La marca tiene distintividad intrínseca, porque su diseño gráfico es un signo que posee aptitud para singularizar los productos y

servicios frente a otros; también cuenta con distintividad extrínseca porque tiene la capacidad de distinguir los productos y servicios en el mercado.

2. La marca mixta solicitada, en su elemento figurativo contiene el diseño gráfico especial de una semilla o grano de soya estilizada germinando sobre unas líneas onduladas horizontales con fondo oscuro y que se asemeja a una bandera ondulante, por lo que, sí tiene distintividad y originalidad suficiente para distinguir los productos y servicios de otros de su misma especie o naturaleza, pero de otra persona o empresa.

3. Las palabras "SUSTAINABLE U.S. SOY" están escritas en negrita y con letra mayúscula. La combinación de estos elementos únicos y distintivos hacen a la marca solicitada distintiva. Son palabras en inglés que significan "soya sostenible de los Estados Unidos", no son términos de orden genérico o descriptivos, sino que se refieren a los servicios de promoción y a los productos específicamente de los productores y exportadores de soya sostenible de ese país, de acuerdo con el Protocolo de Garantía de Sostenibilidad de la Soya de los Estados Unidos de América, por lo que cumple con el segundo párrafo del artículo 3 y con el último párrafo del artículo 7 de la Ley de marcas; así como con el artículo 7 del Convenio de París.

4. Las siglas "U.S." contenidas en la marca mixta, que significan "Estados Unidos", refieren al origen de los productos y servicios y de la empresa solicitante, lo cual cumple con el artículo 3 de la Ley de marcas. El Consejo Exportador de Soya Sostenible es una entidad gubernamental de los Estados Unidos su uso no induce a error en cuanto a la procedencia de los servicios y productos, sino que por el contrario, indica el origen geográfico de estos.

5. Su representada no se reserva el uso exclusivo de las palabras "sustainable U.S."

soy”. De conformidad con el artículo 28 de la ley nacional, cuando se trata de una etiqueta, la protección no se extenderá a los elementos que son de uso común o necesarios en el comercio.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE 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 Ley de marcas y otros signos distintivos, (en adelante Ley de marcas) en su artículo 2 define la marca de la siguiente forma:

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.

Para verificar si un signo contiene esta distintividad, el registrador realiza un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) del signo propuesto con el fin de determinar si se encuentra comprendido en las causales que impiden su registro, comprendidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas.

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, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo

7 de la Ley de marcas, dentro de ellos, en el presenta asunto interesa citar el inciso g:

Artículo 7. 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.

[...]

La normativa transcrita señala que un signo marcario no puede ser objeto de registro, si no goza de suficiente distintividad. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca de fábrica y servicios



**SUSTAINABLE
U.S. SOY**

para proteger y distinguir productos y servicios en clases 29 y 35, pues consideró que el signo no cuenta con tal característica.

El carácter distintivo en una marca es aquel que le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, con lo que se evita una posible confusión al respecto; sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 89-IP-2021, del 21 de junio de 2021, indicó:

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su

función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

La distintividad tiene un doble aspecto:

a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este mismo sentido, la doctrina señala:

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 tener aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no tendrá 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 con sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común, debiéndose siempre tener en cuenta que la distintividad ha de apreciarse en relación al objeto a ser identificado. (Chijane, Diego. (2011). *Derecho de Marcas. Contratación marcaria*. Buenos Aires Argentina: Editorial B de F., p. 73).

Es criterio de este Tribunal que, en el caso analizado, se está en presencia de un signo complejo que contiene tanto palabras como diseño, es una etiqueta formada en su parte denominativa por la frase “**SUSTAINABLE U.S. SOY**”, cada vocablo escrito en una tipografía especial y en tamaños diferentes. En cuanto al elemento

gráfico se encuentra compuesta por una bandera ondulante, en uno de sus extremos se aprecia un óvalo, el cual contiene una semilla germinando.

Conforme al ordenamiento jurídico costarricense, las etiquetas pueden constituir una marca, según se desprende el artículo 3 de la Ley de marcas:

Artículo 3. Signos que pueden constituir una marca. Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

[...]

La distintividad es una característica propia y esencial en los signos distintivos, y este Tribunal considera que se encuentra presente en la marca que se estudia. Como se indicó anteriormente se trata de una etiqueta y de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas es posible su inscripción, al respecto dispone la norma:

Artículo 28. Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.



Desde este punto de vista se determina que el signo propuesto para proteger y distinguir productos y servicios en clases 29 y 35 de la nomenclatura internacional, cuenta con la aptitud distintiva necesaria que es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificarlo con el producto o servicio.

El signo solicitado contiene un conjunto de elementos que crean una marca que se distingue e individualiza de otros signos semejantes en el comercio, por lo que es posible acceder a la protección registral.

De conformidad con el análisis efectuado, se concluye que el signo



no transgrede el artículo 7 del precitado cuerpo normativo en cuanto a la distintividad, puesto que todos sus elementos en conjunto se la otorgan, por tanto, cumple con lo establecido en el párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas que dice:

[...]

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.

Si bien es cierto, en asuntos similares al presente, este Tribunal ha compartido el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, en rechazar la inscripción de signos conformados por términos genéricos, en el presente asunto se determina que el

diseño junto con las palabras lo hacen novedoso, cuenta con suficiente carácter distintivo y por consiguiente es posible continuar con su trámite de registro. Por ello al realizar la valoración de las formalidades intrínsecas, se nota que el signo propuesto no viola inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal debe declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por señor Andrés Hernández Osti, en su condición de apoderado especial de la compañía U.S. SOYBEAN EXPORT COUNCIL, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada, para que se continúe con el trámite correspondiente.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor señor Andrés Hernández Osti, en su condición de apoderado especial de la compañía U.S. SOYBEAN EXPORT COUNCIL, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 7:20:09 horas del 29 de setiembre de 2022, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite correspondiente. 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53