



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0461-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio “DELISOY”

RUBELL CORP, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2645-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0004-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas quince minutos del trece de enero de dos mil quince.

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 once horas, veintisiete minutos con diez segundos del seis de junio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 25 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 32** internacional, para proteger y distinguir: “*Polvo a base de soya para preparar bebidas.*”



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, veintisiete minutos con diez segundos del seis 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, nueve minutos con veinticuatro segundos del veinte de junio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] *Declarar sin lugar el recurso de revocatoria [...].*” Y mediante el auto de las catorce horas, nueve minutos con veinticinco segundos del veinte de junio de dos mil catorce, indicó: “[...]: *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, [...].*”

Redacta la Juez Ortiz Mora, 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 44, 45)



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 determinar 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 y fonéticamente son muy similares, además de que buscan la protección de productos relacionados con la clase 32 internacional, que son a base de soya. Por lo que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos distintivos. En consecuencia, transgrede el artículo 8 a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa **RUBELL CORP**, dentro de sus agravios en términos generales señaló, que el criterio dado por el Registro para declarar el rechazo de la solicitud 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*”. El signo solicitado “**DELISOY**” 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. Agrega, 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, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que 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, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación respectivamente *al público consumidor o a otros comerciantes*, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

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 y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Así las cosas, es menester señalar que el riesgo de confusión se puede producir en tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen, la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse una marca que pueda eventualmente inducir a ello, como además por el innegable derecho del consumidor a no ser engañado.

Ahora bien, para el caso bajo examen tenemos que la similitud de la marca solicitada con respecto a la inscrita (v.f 44, 45), se produce en los diferentes campos;

A nivel gráfico, se presenta que entre el signo propuesto “DELISOY” y la marca inscrita “DELI-SOYA”, éstas no solo mantiene una tipografía similar, sino que además están compuestas por las mismas palabras, por lo que el consumidor podría a simple vista asumir que son productos que provienen de un mismo origen empresarial.

Ante la similitud gráfica contenida entre ellas, queda claro que a nivel fonético ambas se pronuncien y escuchen de manera idéntica, lo cual podría generar que el consumidor se encuentre en una situación de riesgo de confusión, con relación a los productos que comercializa una u otra empresa. Máxime, que se encuentran dentro de un mismo giro comercial.

Por otra parte, a nivel ideológico no podría este Tribunal obviar que el consumidor medio percibirá los productos de una u otra marca de la misma manera, o sea, productos a base de soya, dado que entre ambas no existe distintividad suficiente que permita diferenciarlas, siendo tal su semejanza, que podría causar el ya señalado riesgo de confusión, dado que los productos que ambas comercializan son afines y en consecuencia no podría otorgarse su protección registral.



Al respecto el artículo 1 de la Ley de Marcas, en lo que interesa dice:

“(...) 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 contexto, 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, lo cual a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, dado que la marca de fábrica y comercio propuesta **“DELISOY”** 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, este Tribunal tiene claro que el no advertir el riesgo de confusión y asociación que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas objeto de 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.

EN CUANTO A LOS EXTREMOS SEÑALADOS POR EL RECURRENTE. Señala la representante de la empresa RUBELL CORP, que el signo solicitado por su representada, bajo la denominación “DELISOY” lo que pretende es hacer una actualización del citado antecedente registral. Cabe destacar, que dicha consideración 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 y en consecuencia se rechaza 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 y para cada caso en particular, conforme a su naturaleza y bajo la normativa marcaría 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 **“DELISOY”**, presentada por la empresa **RUBELL CORP**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y consecuentemente, 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 tal y como lo determinó el Registro de instancia y que es criterio que comparte este Órgano de alzada, procede su rechazo. En consecuencia, se confirma la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

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 once horas, veintisiete minutos con diez segundos del seis 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 32** 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.-**

Norma Ureña Boza

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