
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0034-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

SOYAPLUS

INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-7940)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0118-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con cuatro minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, abogada, portadora de la cédula de identidad número: 1-1055-0703, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A.**, una sociedad organizada y existente conforme las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-58770, con domicilio 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 07:43:28 del 08 de diciembre de 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representante legal de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A.** solicitó el registro de la marca de fábrica y de comercio: **SOYAPLUS**, para proteger y distinguir en clase 31 de la clasificación internacional: “productos alimenticios y bebidas para animales hechos a base de soya”.

En resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:43:28 del 08 de diciembre de 2020, denegó la inscripción pretendida por considerar que el signo carece de distintividad, lo que resulta inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

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

1.- Manifiesta que el Registro de primera instancia señala que el signo SOYAPLUS no es evocativo puesto que no se puede diferenciar en el mercado de otros de igual naturaleza y considera que ese es un criterio incorrecto pues el consumidor no tiene como saber de qué producto se trata con solo ver o escuchar el nombre de la marca SOYAPLUS, no existe descripción del producto, aunque el consumidor lo interprete como soya-plus.

2.- Considera que el Registro está desmembrando la marca, SOYAPLUS es una sola palabra y como tal debe ser analizada. Desmembrar la marca es arbitrario. El signo solicitado tiene suficiente capacidad distintiva que surge a raíz de la unión de varios elementos nominativos que forman un solo signo por lo que se hace imposible un riesgo de confusión o engaño 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 y que resulten de interés para el caso concreto.

TERCERO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. No existe prueba pertinente que analizar por ser un asunto de pleno derecho.

CUARTO. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca es un bien inmaterial 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, 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 el inciso g) del artículo citado, el cual señala:

*“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.

[...]

De acuerdo con este inciso, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva 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 éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesitura, 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.

La distintividad en un signo debe de individualizarlo de cara a otros y además no debe referirse al producto o su composición. El autor Jorge Otamendi como veremos seguidamente, se refiere claramente al carácter distintivo de un signo indicando que identifica el producto o servicio, incluso considera que los signos de fantasía son los más distintivos, contrario a lo que ocurre con el signo solicitado **SOYAPLUS**, que es de fácil alcance constatar que se refiere al nombre de un producto: **“SOYA”** y **“PLUS”** que constituye un elemento que no otorga la distintividad requerida, al referirse a una palabra que significa: “aumento” o “más” véase al respecto el siguiente link: <https://dle.rae.es/plus>.

En este caso y con relación a que un signo no debe confundirse con lo que vaya a identificar, el autor Jorge Otamendi señala:

[...] el poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a identificar o de sus características... Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así, los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. [...] (**OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, Abeledo-Perrot, 7ma Edición, Buenos Aires, 2010, p.p 113 y 114**). (El subrayado no es del original).

Como vemos el signo solicitado **SOYAPLUS** utiliza términos sin ningún tipo de distintividad, cabe indicar que esas palabras pueden ser empleadas 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, y le falta otro(s) elemento(s) que se la otorgue.

Por consiguiente, no estamos frente a una marca evocativa o sugestiva, como lo señala la recurrente en sus agravios, ya que la característica primordial de este tipo de signos es el hecho que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto detrás del signo y así poder llegar a determinar información respecto de “productos alimenticios y bebidas para animales hechos a base de soya”, de la clase 31 de la nomenclatura internacional, en el presente caso la frase “**SOYAPLUS**”, no presenta esa característica, ya que muestra directa y transparentemente su significado, que es de fácil y directa comprensión para el consumidor, incluso sin desmembrar el signo.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al rechazar el signo propuesto “**SOYAPLUS**” en clase 31 de la nomenclatura internacional, al estimar ese Registro que contraviene lo dispuesto por el inciso g) del artículo 7) de la Ley de marcas y otros signos distintivos citada, posición que comparte este Tribunal, el conjunto marcario no le otorga la distintividad requerida al signo propuesto para ser inscrita.

Con fundamento en las citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestas, 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 carente de distintividad por lo que no es factible su inscripción.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el representante de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A.**, en contra de la resolución final venida en alzada de las 07:43:28 del 8 de diciembre de 2020, la cual se confirma para denegar la marca de fábrica y de comercio: **SOYAPLUS**, para proteger y distinguir en clase 31 de la clasificación internacional: “productos alimenticios y bebidas para animales hechos a base de soya”.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, 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 07:43:28 del 08 de diciembre de 2020, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTOR:

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29