

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0074-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “SOYLECHE (DISEÑO)”

INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9773-2011)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1066-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta minutos del dos de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, con cédula de identidad 1-1055-703, actuando en representación de la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-58770, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, tres minutos, cincuenta y nueve segundos del trece de diciembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 03 de octubre de 2011, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“SOYLECHE (DISEÑO)”**, en **clase 29** de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: *“Carne, pescado, carne de aves y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas*



comestibles, encurtidos, margarina, manteca y mantequilla, conservas, caldos, concentrados para sopas, sopas, preparaciones para hacer sopas”.

SEGUNDO. Que en respuesta a prevención de fondo, hecha por el Registro de la Propiedad Industrial, según resolución de las 13:23:27 horas del 6 de octubre de 2011, la solicitante, mediante escrito presentado el 23 de noviembre de 2011, solicita se limite la lista de productos a proteger de la siguiente manera: *“Productos lácteos, leche, cualquier tipo de producto relacionado con lácteos y leche”.*

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas, tres minutos, cincuenta y nueve segundos del trece de diciembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso el rechazo de plano de la inscripción solicitada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Reuben Hatounian, en la representación indicada, apeló la resolución referida y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.



SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, resuelve denegar el registro solicitado por la empresa Industrial de Oleaginosas Americanas, Sociedad Anónima, por considerar que el mismo carece de la necesaria capacidad distintiva, al estar conformado en su parte denominativa por términos cuyo significado es conocido por la población y que pueden ser relacionados con los productos a proteger, ya que, de alguna manera los describe. Agrega el *a quo* que, en cuanto a los productos lácteos y relacionados con éstos, la marca resulta engañosa, ya que en ella se indica específicamente leche, por lo cual, no es posible su registro por razones intrínsecas, ya que transgrede el **artículo 7, incisos d), g) y j)** párrafo final, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la recurrente omite expresar los agravios que motivan su recurso. Al respecto, debe recordarse que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al *ad quem*, de que la resolución del *a quo* fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Con lo cual se delimitan los extremos que deben ser examinados por este Órgano de Alzada, que debe ejercer su competencia en función de esa específica rogación.

De lo expuesto y analizado el caso bajo examen, verifica este Tribunal que el representante de la empresa solicitante no expresó el fundamento de su inconformidad, con lo cual no combate ningún punto específico de la resolución impugnada, y por ello no establece los aspectos que deben ser analizados por este Tribunal. Sin embargo, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, tal como se indica más adelante en esta resolución.



TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Es por ello que la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado. Así, la condición primordial para que un signo se pueda registrar es precisamente que ostente ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio.

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, 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:*

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

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.



(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre (...), las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, entre otras razones, por consistir en una designación usual de su objeto de protección, o que directamente lo describa o califique. Por ello, esa **distintividad** debe ser de tal grado que obligue al consumidor a dirigir la atención sobre ese signo específico, en relación con los productos que distinga y respecto de otros signos usados para ese mismo fin por los competidores. Asimismo, el signo no debe producir algún tipo de **engaño** sobre las cualidades o características del producto o servicio a que se dirige. Por ello, la distintividad se debe determinar en función de su aplicación a los productos o servicios a proteger, de manera tal que cuanto más **genérico** sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Dicho lo anterior, este Tribunal concluye que debe ser confirmada la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, porque la parte denominativa de la marca solicitada es “**SOYLECHE**”, de la cual se pueden distinguir perfectamente los términos “*soy*” y “*leche*” porque ambos están escritos con un tipo de letra distinto, por lo tanto no solo desde el punto de vista fonético, sino también gráficamente puede concluirse que se trata de dos vocablos unidos. Por ello, el consumidor de manera directa va a entender esa frase como un indicativo de algo que se trata de leche, de tal manera que esa marca, al pretenderse aplicar en este caso para varios productos de la clase 29, incumpliría con lo dispuesto en el artículo 7 in fine y además resulta engañosa para todos aquellos productos que no sean leche, ya que puede hacerle creer al consumidor que el producto marcado es únicamente leche, por lo que se incurriría en estos casos en la prohibición del **inciso j)** del artículo 7 de la Ley de Marcas.



Asimismo, con respecto a los productos lácteos, la marca “**SOYLECHE**” incumple con el **inciso d)** del artículo mencionado, ya que se trata justamente de una descripción de las cualidades del producto. Y, con respecto a leche, sería éste el modo normalmente utilizado para referirse a este producto, siendo que el término “**soy**” no hace ninguna distinción, porque éste lo único que hace es indicar que eso que está ahí expresaría de sí mismo que es “**leche**”, y, en su conjunto esta frase “**soy leche**” indica expresamente que el producto marcado “**es leche**”, por lo cual estaríamos en el supuesto del **inciso c)** del mismo artículo 7 citado, por ser un signo o indicación que en el lenguaje corriente y la usanza comercial se designa comúnmente al producto de que se trata.

Como corolario, estaríamos además en la hipótesis del **inciso g)** artículo 7 de la Ley de citas, porque el signo no tiene suficiente aptitud distintiva para distinguir esos productos y por ello no puede admitirse su registro.

Por todas las anteriores consideraciones, concuerda este Tribunal con el criterio del *a quo*, en el sentido que la marca resulta ininscribible, de conformidad con el artículo 7 in fine de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y sus incisos c), d), g) y j), y por ello no puede ser autorizado su registro, razón por la cual se declara sin lugar el recurso presentado por la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian**, en representación de **Industrial de Oleaginosas Americanas, Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, tres minutos, cincuenta y nueve segundos del trece de diciembre de dos mil once, la que en este acto se confirma.

CUARTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto

Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian**, en representación de **Industrial de Oleaginosas Americanas, Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, tres minutos, cincuenta y nueve segundos del trece de diciembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del signo **“SOYLECHE (DISEÑO)”**. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



Descriptores

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca con falta de distintividad**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**