



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0513- TRA-PI

Solicitud de inscripción de señal de propaganda “DELISOYA, DELICIOSA NUTRICIÓN CON PROTEINA DE SOYA”

RUBELL CORP., Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2274-2014)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 113-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta minutos del veintisiete 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 quince horas, dieciocho minutos con cuarenta y ocho segundo del veinticuatro de junio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 14 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 señal de propaganda “**Delisoya, Deliciosa Nutrición con Proteína de Soya**”, para promocionar “**leche a base de soya en polvo**”, en relación con la marca “**DeliSoya**” (diseño), registro **196214**, en **clase 29** internacional, inscrito el 13 de noviembre de 2009.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, dieciocho minutos con cuarenta y ocho segundo del veinticuatro de junio de dos mil catorce, 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 01 de julio de 2014, recurso de revocatoria y apelación, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, dieciséis minutos con cuarenta y dos segundos del tres de julio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“[...] Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria [...].”* Y mediante el auto de las trece horas, dieciséis minutos con cuarenta y tres segundos del tres de julio de dos mil catorce, dispuso: *“[...] Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, [...].”*

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución, el siguiente.

ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **“DELI-SOYA”**, registro número **180075**, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **EMBUTIDOS ZAR S.A**, inscrito desde el 22 de septiembre de 2008 con una vigencia al 22/09/2018 (v.f 48).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial una vez realizado el análisis de la solicitud, procede a denegar la señal de propaganda **“Delisoya, Deliciosa Nutrición con Proteína de Soya”**, presentada por la empresa **RUBELL CORP**, en virtud de que corresponde a un signo inadmisible por derechos de terceros, tal y como se desprende de cotejo realizado con los signos inscritos, por cuanto gráfica, fonética e ideológicamente son muy similares, y buscan promocionar los mismos tipos de productos de la clase 29 internacional, a base de soya. Además, el signo propuesto resulta descriptivo y faltó de distintividad con relación a los productos a promocionar. En consecuencia, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio se estaría afectando no solo el derecho de elección de los consumidores, sino que además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcas, lo cual recae en la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 62 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la representante de la empresa **RUBELL CORP**, en su escrito de apelación manifiesta en términos generales, que el criterio dado por el Registro, para rechazar la solicitud de su representada es incorrecto, dado que la marca inscrita “DELI-SOYA” propiedad de embutidos ZAR, comercializa únicamente embutidos de soya. Y la señala de propaganda de su representada pretende promocionar *“leche a base de soya en polvo”*, por lo que, el hecho de que los signos compartan algunos elementos o letras, no es suficiente para hacer una relación entre ellos y alegar un grado de confusión inexistente. Asimismo, agrega que el Registro se confunde al señalar que el signo DELISOYA es descriptivo y genérico, cuando realmente es evocativo. Por lo anterior, solicita se reconsideré el criterio dado en la resolución de alzada y se acoja la solicitud de registro a efectos de no lesionar los derechos de su representada.



TERCERO. SOBRE LAS EXPRESIONES O SEÑALES DE PUBLICIDAD

COMERCIAL. De previo a emitir nuestras consideraciones de fondo es importante señalar que el artículo 2, de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, dispone que la expresión o señal de publicidad comercial es definida como:

“Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial”.

(La negrilla no corresponde al texto original).

Se desprende de la anterior cita, que la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda es la de captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, empresa, establecimiento o local comercial, debiendo la expresión ser original y característica, es decir, propia y especial de los productos o servicios sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios y consumidores.

Al no representar las expresiones de publicidad comercial una excepción dentro de los signos distintivos que puede utilizar el productor o comerciante en el ejercicio de su actividad, éstas igualmente, deben poseer suficiente carácter distintivo que la hagan registrable, a tenor de lo que disponen los artículos 2°, 3°, 7°, 8° y 62 incisos b) y c) de la Ley de Marcas, así como el 20° y 39° de su Reglamento, en concordancia con el numeral el 6° quinquies B) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, tomando en cuenta además lo indicado en el artículo 2 de la Ley de Marcas que define a las señales de propaganda con el requisito de originales y características.

En este contexto, el carácter distintivo dentro del derecho marcario juega un papel preponderante, pues hace posible que los consumidores reconozcan el producto con referencia a una fuente comercial específica, pretendiéndose con ello la defensa del consumidor, pues lo



que se procura es que ese consumidor no incurra en error a la hora de adquirir sus productos.

Por lo anterior, para aprobar el registro de una señal de publicidad, ésta debe contener, al igual que la marca o nombre comercial que promociona, suficiente aptitud distintiva, pues su finalidad radica en la transmisión de información a usuarios y consumidores en relación con productos y/o servicios que se ofertan en el mercado o el establecimiento mercantil que los produce, distribuye o provee en el mismo.

En este sentido, una expresión o señal de publicidad se podrá registrar cuando cumpla los requisitos enunciados en el artículo 2, y que a su vez no se encuentre dentro de las causales taxativas de irregistrabilidad que contempla el artículo 62 de la Ley citada, y que para el caso bajo examen le es de aplicación los incisos b) y c) del citado cuerpo normativo, que en lo de interés disponen:

“[...] b) La que sea igual o similar a otra ya registrada, solicitada para registro o en uso por parte de un tercero.

*c) La que incluya un signo distintivo ajeno, sin la debida autorización.
[...].”*

Es claro entonces, que la esencia de una señal de propaganda se resume en el carácter distintivo; dentro del derecho marcario, el mismo juega un papel preponderante, pues esta hace posible que los consumidores reconozcan el producto con referencia a una fuente comercial específica, pretendiéndose con ello la defensa del consumidor.

No podría este Juzgador obviar el artículo 1 de la Ley de Marcas, que indica, como uno de los objetivos fundamentales del sistema marcario, el siguiente:

“[...] proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas [...].” (Destacado no corresponde al original)



En este sentido, la administración registral, como coadyuvante en la administración de justicia, debe proteger las marcas registradas, en virtud del derecho que ostentan sus titulares, y además el interés legítimo de los consumidores de obtener, a través del sistema registral, información que les permita distinguir claramente los productos y servicios que ellos identifican. Al respecto, afirma la doctrina 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 esta tesisura, al amparo de la normativa anteriormente indicada, dicha tarea es encomendada al calificador registral con el fin de garantizar que los signos propuestos no induzcan a error y confusión a los consumidores, dada la trascendencia mercantil que de esta actividad se prevé por parte de sus titulares, siendo los consumidores los que eventualmente se podrán ver beneficiados, o en su defecto perjudicados con la circulación de signos que no cumplan con estos parámetros de calificación, que establece nuestra legislación marcaria.

Por su parte, este Tribunal ha sostenido en sendas resoluciones, entre ellos el Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve, que en lo interés dispone, que:

“la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el



Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, [...].”

CUARTO. SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DE LA SEÑAL O EXPRESIÓN DE PUBLICIDAD COMERCIAL: “Delisoya, Deliciosa Nutrición con Proteína de Soya”

En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, dieciocho minutos con cuarenta y ocho segundos del veinticuatro junio de dos mil catorce, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la señal de publicidad comercial referida, fundamentándose para ello en el artículo 62 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo de interés dispone:

“Prohibiciones para el registro. No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes: a) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos c), d), h), i), j), l), m), n), ñ) y o) del artículo 7 de la presente ley.

b) La que sea igual o similar a otra ya registrada, solicitada para registro o en uso por parte de un tercero. [...].”

(Resaltado no corresponde al original.)

Al respecto el artículo 7 en su inciso d), prohíbe la inscripción de un signo que consista: “[...] **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.** [...]” Partiendo de lo expuesto, este Tribunal concluye al igual que el Registro, que una vez analizado en su conjunto el signo solicitado, se evidencia que la frase que se pretende inscribir incurre en las prohibiciones contempladas. Esto al tenor de las siguientes consideraciones:

La expresión de publicidad comercial **“Delisoya, Deliciosa Nutrición con Proteína de Soya”**, se solicita para atraer la atención del público consumidor, relacionada con la marca: DeliSoya (Diseño), **Registro número 196214**. Por ello, quitándole la marca a la cual se relaciona, la



expresión se reduce a la frase **“Deliciosa Nutrición con Proteína de Soya”**.

Como puede verse, la frase pretendida **“Deliciosa Nutrición con Proteína de Soya”**, constituye una denominación descriptiva del productos que se pretenden comercializar.

Esta frase no presenta ningún elemento característico u original, se limita a indicar que se trata de algo delicioso y nutritivo por tener proteína de soya. Esta frase tiene la virtud de hacer creer a los consumidores que los productos con los que se asocia la marca y su expresión de propaganda cumplen con las referidas cualidades. Se trata de una frase meramente descriptiva, que no es característica ni original, para describir el producto a proteger, que es leche a base de soya, y por ello viola lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que exige a las señales de propaganda, como requisito para su inscripción, que sean originales y características.

Ahora bien, dada la existencia de un tercero con una marca inscrita similar, se debe proceder a realizar el análisis de los signos, teniendo presente los términos utilizados. Del análisis se puede colegir lo siguiente:

SIGNO INSCRITO Reg. 180075	SEÑAL DE PROPAGANDA SOLICITADA:
DELI-SOYA Clase 29: “Productos comestibles a base de soya, no incluidos en otras clases y en especial embutidos de soya.”	DELISOYA, DELICIOSA NUTRICIÓN CON PROTEINA DE SOYA. Clase 29: “Leche a base de soya, en relación con a marca DeliSoya, Reg. 196214.”



Titular: Embutidos Zar S.A.

Titular: Rubell Corp.

A **nivel gráfico**, se deprenden que los signos cotejados “**DELISOYA**” y “**DELI-SOYA**” comparten las mismas letras, siendo su único elemento particular el guión utilizado en la marca inscrita, pero que no le proporciona la distintividad requerida para poder diferenciarse por parte del consumidor medio, como signos diversos.

Ahora bien, a **nivel fonético** los signos cotejados, a la hora de pronunciarlos, se escuchan y perciben de manera idéntica, y de esa misma manera será percibido por el consumidor medio como signos idénticos.

Dentro del contexto ideológico, no podríamos obviar que el término utilizado “**DELISOYA**” en el propuesto o “**DELI-SOYA**” de la marca inscrita, infieren a un mismo contexto en la mente del consumidor, sea, respecto de la frase “*deli*” que será relacionado con el concepto de “*delicioso*” y la palabra “*soya*” con el frijol de soya, que es un producto de carácter o connotación nutricional como una proteína.

Ante este panorama, debemos concluir que la frase publicitaria que se pretende inscribir presenta el problema, no sólo intrínseco de no ser original ni característica, sino meramente descriptiva de cualidades, sino también que no se diferencia de la marca inscrita, ya que hace alusión a una marca que gráfica, fonética e ideológicamente es muy similar.

A esto se agrega que los productos que protegen los signos en cotejo son todos de clase 29, y se refieren a alimentos preparados a base de soya. Esta similitud de signos y productos hará que el consumidor, al verlos, se confunda y los relacione como provenientes de un mismo origen empresarial. De esta forma, la acción contenida en la expresión o publicidad comercial solicitada induciría a que el consumidor se encuentre en una situación de confusión con relación a los productos que protege y comercializa una u otra empresa.

Así las cosas, podemos advertir que, ante la evidente similitud contenida en el mensaje



propuesto con respecto al signo registrado, inducirá a que el consumidor medio al escucharlos inevitablemente lo relacionaría como si fuesen del mismo origen empresarial, dada la semejanza inmersa contenida entre ellos, siendo ello una situación de elevada consideración en sede administrativa, para no otorgar su protección registral, en virtud del eventual perjuicio que podría sufrir el titular de la marca inscrita y los consumidores.

En este sentido, debemos advertir que a diferencia de lo que estima el recurrente, los productos que protegen los signos en cotejo si se encuentran relacionados dentro de la misma actividad mercantil (supermercados), en la comercialización de abarrotes, por lo que serán ubicados en los mismos sectores u anaqueles de estos centros de distribución, situación que podría llevar a inducir a que el consumidor medio se encuentre en una situación de confusión a la hora de adquirir unos u otros productos, porque da lugar, tal y como lo manifestáramos líneas atrás, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común, razón por la cual no es posible su coexistencia registral.

Ahora bien, en cuanto a los extremos debatidos por la parte ante este Tribunal, debemos advertir que los mismos no pueden ser acogidos, en virtud de acreditarse la similitud gráfica y fonética con respecto al signo inscrito, así como de la afinidad entre los productos que se pretenden comercializar por una u otra empresa, lo cual evidencia que el signo propuesto carece de la distintividad necesaria para poder coexistir registralmente. De ello se deduce que el signo propuesto es carente de distintividad y originalidad, y que genera un riesgo de confusión con un signo inscrito, por lo que procede su rechazo, tal y como de esa misma manera lo determinó el Registro de instancia y que comparte este Órgano de alzada. Se determina que no procede la inscripción del signo solicitado por violar los artículos 2, 65 incisos a) y b) y 7 incisos g) y d), todos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar 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 quince horas, dieciocho minutos con cuarenta y ocho segundo del veinticuatro de junio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal 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 quince horas, dieciocho minutos con cuarenta y ocho segundo del veinticuatro de junio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se rechace el trámite de inscripción de la señal de propaganda **“DELISOYA, DELICIOSA NUTRICIÓN CON PROTEINA DE SOYA”**. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TR: SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

TNR: 00.41.53