



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0327-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio: “SOYA” (DISEÑO)

BUNGE ALIMENTOS S.A. Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-9687)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 872-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las quince horas cinco minutos del cinco de noviembre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas** quien es mayor, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno novecientos ochenta y cuatro seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de la compañía **BUNGE ALIMENTOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y ocho minutos dieciséis segundos del dieciocho de marzo de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cinco de noviembre de dos mil catorce, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de comercio



en clase 29 para proteger y distinguir: “Grasas y aceites comestibles,



aceite de soja, margarina y cremas vegetales. Preparaciones para hacer caldos, caldos concentrados, caldos vegetales para cocinar, puré de tomate, jugo de tomate para cocinar”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas cuarenta y ocho minutos dieciséis segundos del dieciocho de marzo de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...”*

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de marzo de 2015, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la compañía **BUNGE ALIMENTOS S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, no expresó agravios.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.”

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de **DROGUERIA HERMEL S.A** el siguiente signo:



- 1- bajo el registro No. 225590 en clase 29 internacional para proteger y distinguir: “Bebidas de soya instantánea.” inicia el 5 de abril de 2023 y finaliza el 5 de abril de 2023

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) y j) del artículo 7º y el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, como razones intrínsecas y extrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto no tiene la suficiente distintividad que requiere todo signo para ser registrado, además de que el distintivo marcario solicitado está compuesto por términos que en la usanza comercial son comunes, relacionados a los productos, por lo cual no es posible su registro.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte de este Tribunal 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 Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los 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. Por consiguiente, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Órgano **a quo**.



Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar la representante de la empresa solicitante ni conferida la audiencia de quince días, expresó el fundamento de su inconformidad.

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio. En el presente caso, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)

En virtud de lo expuesto, se procede a realizar el cotejo de los signos bajo examen:



MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
 <p data-bbox="237 646 670 1115">En clase 29 para proteger y distinguir: “Grasas y aceites comestibles, aceite de soja, margarina y cremas vegetales. Preparaciones para hacer caldos, caldos concentrados, caldos vegetales para cocinar, puré de tomate, jugo de tomate para cocinar</p>	 <p data-bbox="737 659 1125 968">En clase 29 internacional para proteger y distinguir: “Bebidas de soya instantánea.” inicia el 5 de abril de 2023 y finaliza el 5 de abril de 2023</p>

Conforme el cotejo realizado este Tribunal determinó que el Registro lleva razón en rechazar la inscripción del signo solicitado, pues de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) no es admisible un registro que sea idéntico o similar a uno inscrito y que distinga los mismos productos o servicios o bien éstos puedan relacionarse y tal y como se observa el signo inscrito “**SOYALIN**” (Diseño)” que están dentro de la solicitada, siendo que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos obliga no solo a proteger las marcas inscritas sino también al consumidor y en ese sentido queda claro el riesgo de asociación al compartir los signos el término **SOYA**, como factor distintivo, lo cual evidencia una eventual confusión sobre el origen de los productos.

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

*“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.” (agregada la negrilla)

Respecto al análisis del signo por 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 y 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:*

(...)

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica
j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata(...)*

En el caso analizado la marca solicitada **SOYA (DISEÑO)** es un término genérico que puede causar engaño al consumidor. Según el Diccionario de la Real Academia : soja *Del jap. shoyu.*

1. f. Planta leguminosa procedente de Asia.

*2. f. Fruto de la **soja**, comestible y muy nutritivo <http://dle.rae.es/?id=YFA9zeR>*

Tal y como se desprende de la definición se puede observar que si bien algunos de los productos de la lista propuesta son de soja, otros no lo son, por lo tanto el signo genera un engaño en el consumidor, además el signo **SOYA (Diseño)** es un término de uso común que no le otorga ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de distintividad. Y es que todas y cada una de las palabras que componen el signo, las vamos a encontrar en productos iguales o similares, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad que identifique e individualice la marca que se propone



para esos productos, no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva.

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.

De conformidad con el inciso g) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, no tenga suficiente aptitud distintiva, y de acuerdo a lo expuesto el signo pedido carece de esa particularidad.

Este Tribunal considera que la resolución dictada por el Registro se encuentra ajustada al mérito de los autos, efectivamente la marca solicitada contraría un derecho de tercero y además intrínsecamente es violatoria de los incisos g) y j) del artículo 7 citado.

Conforme a lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la compañía **BUNGE ALIMENTOS S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y ocho minutos dieciséis segundos del dieciocho de marzo de dos mil quince, la cual en este acto se confirma.

QUINTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la compañía **BUNGE ALIMENTOS S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y ocho minutos dieciséis segundos del dieciocho de marzo de dos mil quince, la cual en este acto se confirma. Se rechaza la inscripción del signo solicitado. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55