



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2011-1008- TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “SWEET DIET DULCES MOMENTOS SIN REMORDIMIENTOS” (DISEÑO)

LABORATORIOS CAROSA S.A. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2011-7864)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO No. 802-2012

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- novecientos tres- setecientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS CAROSA S.A. DE C.V.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de La República de El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y un minutos y doce segundos del primero de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 17 de Agosto de 2011, el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, de calidades y en su condición dicha de Gestor Oficioso, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“SWEET DIET DULCES MOMENTOS SIN REMORDIMIENTOS” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir los siguientes productos: Edulcorantes artificiales en clase 1 de la nomenclatura internacional.



II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas con treinta y un minutos y doce segundos del primero de noviembre de dos mil once, rechazó la solicitud de inscripción de la marca “**SWEET DIET DULCES MOMENTOS SIN REMORDIEMENTOS**” (**DISEÑO**), por considerar, según lo establece en el considerando sétimo de la resolución venida en alzada, que transgrede el literal d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

III. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de Noviembre del 2011, el Licenciado **Bonilla Robert**, en su representación señalada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo que el Registro, declara sin lugar la revocatoria y posteriormente admite la apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

IV. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado 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 Álvarez Ramírez, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio “**SWEET DIET DULCES MOMENTOS SIN REMORDIEMENTOS**” (**DISEÑO**), en la **clases 1** de la Clasificación



Internacional de Niza, argumentando que el signo marcario propuesto, incurre en las causales de irregistrabilidad del artículo 7, incisos d) y g), por resultar descriptivo y carecer de actitud distintiva por lo que el consumidor regular se ve imposibilitado de diferenciarla frente a otros productos de similar o igual naturaleza.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, manifiesta su inconformidad con la resolución apelada e indica, que no lleva razón la Registradora por cuanto al analiza la marca de su representada única y exclusivamente a partir de un solo elemento de forma separada (DIET) violentando los principios en materia de propiedad intelectual, y al analizar la marca como un conjunto se manifiesta claramente que no existe riesgo de confusión alguno y se observa que si existen elementos diferenciadores. Agrega que el propio Registro ha inscrito otros productos con la denominación “diet” o “light” que protegen bebidas, comidas y hasta cigarros. No lleva razón la registradora al indicar que la marca carece de distintividad y es descriptiva por cuanto contiene suficientes elementos distintivos dentro de los que se destacan el diseño que la conforma, mediante el cual el consumidor podrá identificar la marca y sus productos sin necesidad que el diseño resulte “genérico” o “descriptivo” de los productos que protege, asimismo cuenta con otros elementos diferenciadores como el diseño, la tipografía, los colores y las otras denominaciones contenidas en el diseño; siendo mayores las diferencias y elementos distintivos. Por último se refiere a que el Registro de la Propiedad Industrial tiene la obligación de ser consecuente con la forma de resolución de los diferentes casos porque de lo contrario estaría violando el Principio Constitucional de Igualdad contenido en el artículo 33 de la Carta Magna, e insiste que la marca debe verse como un conjunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Con respecto al caso que se analiza, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SWEET DIET DULCES MOMENTOS SIN REMORDIEMENTOS**” (**DISEÑO**), en la clase solicitada en lo concerniente a la aplicación del artículo 7 incisos d) y g), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



El artículo 7 incisos d) y g), de la Ley de Marcas, establece:

“Artículo 7°.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

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”.

Al respecto, cabe destacar, que el inciso d) del artículo 7 citado, prohíbe registrar como signo marcario, a aquel que sea descriptivo respecto de los productos que se pretenden distinguir, que constituye una frase común con un contenido ideológico general que comunica el tipo de producto que se ofrece. Concretamente, y haciendo referencia a lo analizado, estamos frente a una marca mixta de prevalencia denominativa, conformada como se indicó supra, por términos, que transmiten al público consumidor un mensaje que la hace atributiva de cualidades respecto a los productos que se pretenden brindar.

Obsérvese, que la expresión de comercio **“SWEET DIET DULCES MOMENTOS SIN REMORDIEMENTOS”** es *descriptiva* de los productos que pretende distinguir, en el sentido que los consumidores pueden inferir en forma directa e inmediata que los productos a que se refieren describen una cualidad de diferente, para llevar a pensar al público que ante una comparación de los productos se va a notar una diferencia que lo va a motivar para adquirir el producto.

El signo pretendido como puede notarse, es para distinguir y proteger “edulcorantes artificiales” de tal manera que describe los productos que se han de prestar, es decir, traza una cualidad de un producto que es para la dieta, por lo que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al indicar que: *“(...) el término “Diet” va a identificar que refiere a un producto bajo en calorías o que es para llevar algún tipo de dieta o control con el azúcar o los*



edulcorantes, ya que el consumidor regular tiene pleno conocimiento que el exceso o consumo desmedido de los edulcorantes puede traer consecuencias perjudiciales para la salud (...). Ahora bien, siendo que “Dulces momentos sin remordimientos” forma parte integral de la marca solicitada, se evidencia una descripción propia del producto, es decir, es claro para el consumidor común que cualquier producto de dieta o bajo en calorías es precisamente para no generar remordimientos al momento de consumirlo, sino por el contrario que se sienta en total libertad de adquirirlos y consumirlos, esa es la descripción propia y común de cualquier producto que incorpore el término “Diet” ...”, por lo que considera esta representación que le es aplicable el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, así como el inciso g) del artículo citado.

Respecto a las marcas descriptivas el tratadista Manuel Lobato, dice:

“ (...) los distintivos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la cantidad, calidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o del servicio (...)”. (LOBATO, Manuel. *Comentario a la ley 17/2001, de marcas, Primera. Ed. Civitas, Madrid España, p. 211*).

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert** en su escrito de apelación, adolece el signo propuesto por cuenta de la compañía **LABORATORIOS CAROSA S.A. DE C.V...**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7º de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca **“SWEET DIET DULCES MOMENTOS SIN REMORDIMIENTOS” (DISEÑO)** por su falta de distintividad, además de ser descriptiva respecto de los productos que protegería.

Asimismo, este Organo Colegiado no comparte que exista una transgresión al artículo 33 de la Constitución Política, debido a que se trata de diferentes valoraciones, en distintos momentos y por todo lo anterior comparte este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos



esgrimidos por el *a quo* en la resolución recurrida por lo que no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario.

CUARTO. 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 de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en representación de la empresa **LABORATORIOS CAROSA S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y un minutos y doce segundos del primero de noviembre de dos mil once, la que en esta acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor:

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca descriptiva
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55