



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0162-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo DULCIGOMAS**

**Marcas y otros signos**

**Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10593-2011)**

## ***VOTO N° 0888-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas del doce de octubre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., organizada y existente de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintinueve minutos, trece segundos del veintitrés de enero de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de octubre de dos mil once, el Licenciado Brenes Lleras, representando a la empresa Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de fábrica y comercio del signo **DULCIGOMAS**, en clase 30 de la clasificación internacional, para distinguir café, substitutos del café, té, cacao, tapioca, sagú, sucedáneos del café, avena, chocolate, confitería, golosinas, caramelos, azúcar, goma de mascar, edulcorantes



naturales, pan, levadura, galletas, helados comestibles, sorbetes, miel y sustitutos de la miel, cereales, arroz, pastas alimenticias, productos para sazonar, especias comestibles, condimentos, jarabe de melaza, sal, mostaza, extractos de malta para alimentos, vinagre, hielo, salsas (condimentos), repostería, pan, pasteles, productos de chocolatería, artículos de pastelería, bizcochos, harina.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, veintinueve minutos, trece segundos del veintitrés de enero de dos mil doce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de febrero de dos mil doce, interpuso recurso de apelación en su contra.

**CUARTO.** 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.



**SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo DULCIGOMAS es engañoso. Por su parte, el apelante indica que el signo es de fantasía y no indica características de los productos.

**TERCERO. SOBRE EL CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO PRESENTADO PARA REGISTRO.** La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el público consumidor está contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indica:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

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

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253.**

Para ilustrar, ejemplificamos con los siguientes signos, tomados de nuestra casuística, cada uno de ellos referido a productos específicos: BLUE GOLD WATER para cerveza (Voto N° 1273-2011), JEANS REVOLUTION & CO para sombreros (Voto N° 931-2011), NESFRUTA para preparaciones a partir de soya, aceite y grasas comestibles (Voto N° 862-2011), TV GOLF MAGAZINE para máquinas de escribir (Voto N° 743-2011), VK VOKDA KICK para



bebidas sin alcohol (Voto N° 222-2011). Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. El engaño ha de analizarse como un planteamiento lógico-objetivo que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir. Sobre el tema del engaño en las marcas indica la doctrina:

“La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. (...)

El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y solo prohíbe el registro de signos *exclusivamente* compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio *exclusivamente*, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto. (...) **Lobato, op. cit., p.p. 253 y 254 respectivamente**, itálicas del original.

En el presente asunto, tenemos que el signo propuesto, DULCIGOMA, está compuesto por la simple unión de las palabras DULCE y GOMA, las cuales, respecto de los productos que se pretenden hacer distinguir, no pueden ser consideradas como de fantasía, ya que los dulces de goma son un alimento con cualidades definidas y los productos del listado también lo son, y al compartirse una misma naturaleza el consumidor asumirá que lo predicado por el signo es una característica contenida en el producto, y en dicho sentido, los productos propuestos indicados, sean café, té, cacao, tapioca, sagú, sucedáneos del café, avena, chocolate, confitería, golosinas,



caramelos, azúcar, goma de mascar, edulcorantes naturales, pan, levadura, galletas, helados comestibles, sorbetes, miel y sustitutos de la miel, cereales, arroz, pastas alimenticias, productos para sazonar, especias comestibles, condimentos, jarabe de melaza, sal, mostaza, extractos de malta para alimentos, vinagre, hielo, salsas (condimentos), repostería, pan, pasteles, productos de chocolatería, artículos de pastelería, bizcochos, harina, no tienen que ver con dulces de goma. Al indicarse en el signo claramente a un tipo de producto y utilizar el signo para otros similares pero que no son el dicho, se puede causar confusión sobre la naturaleza, las cualidades o la aptitud para el empleo del producto que se pretende consumir.

En el listado propuesto encontramos al producto goma de mascar, respecto de él el signo no resulta ser engañoso ya que su naturaleza está descrita en el signo, sea goma, y de ella se indica una característica, ser dulce, por ello es que, respecto de goma de mascar, el signo resulta ser tan solo la combinación de la designación común del producto y una descripción de sus características de sabor, por lo tanto, respecto de éste, el signo cae en las prohibiciones contenidas en los incisos c) y d) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

**CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras representando a la empresa Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintinueve minutos, trece segundos del veintitrés de enero de



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

dos mil doce, la cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo DULCIGOMAS. 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 Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

### **MARCA ENGAÑOSA**

**UP: MARCA CONFUSA**

**SIGNO CONFUSO**

**TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.29**

### **MARCA DESCRIPTIVA**

**TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.74**