



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0242-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SWEETWELL (en español DULCE BUENO)”**

**SWEETWELL COSTA RICA LIMITADA, Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7359-2010)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## **VOTO No. 915-2012**

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

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, mayor, casado por segunda vez, Abogado, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número 1-0586-0841, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SWEETWELL COSTA RICA LIMITADA**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos y veintiocho segundos del siete de diciembre de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diecisiete de agosto de dos mil diez, el señor **Carlos José Mateo Peralta**, mayor, casado una vez, Ingeniero, vecino de Pozos de Santa Ana, en su condición de Gerente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de la empresa **SWEETWELL COSTA RICA LIMITADA**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “SWEETWELL (en



**español DULCE BUENO)**”, en clase 30 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“un producto endulzante para comidas”*.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos y veintiocho segundos del siete de diciembre de dos mil once, 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 1° de febrero de dos mil doce, el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Sweetwell Costa Rica Limitada**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**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, la invalidez o la nulidad 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 del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como



fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. El Registro consideró que: “(...) *el signo marcario propuesto corresponde a una indicación que en el comercio podría calificar o describir alguna característica del producto que se trata y podría causar un claro engaño o confusión al consumidor respecto al modo de fabricación, las cualidades, o alguna otra característica del producto que se trata, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo sétimo, que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literales, d) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)*”.

Por su parte, alega la parte apelante que no comparte el criterio del Registro, toda vez que el Registrador objeta la solicitud de la marca SWEETWELL, –o más bien su traducción DULCEBUENO– porque ésta (la última) le da características de bueno al endulzante, y que lleva a engaño, pues el consumidor podría considerar que está comprando algo bueno para su salud, agrega que dice traducción, porque la funcionaria no rechaza SWEETWELL, sino más bien DULCEBUENO, por lo que aclara que DULCEBUENO no es la marca registrar ni mucho menos, sino se trata de “SWEETWELL”, que en forma antojadiza fue –dizque– traducida, al exigir el Registro una traducción, pero lo cierto es que SWEETWELL es una marca de fantasía, que no tiene traducción, de hecho no es una palabra que aparezca en ningún diccionario y por ende no es traducible. Alega además que en realidad la marca no tiene relación alguna con la salud y que en ningún momento se menciona, ni se sugiere, ni se otorga características, ni cualidades, ni bondades con respecto a la salud; SWEETWELL no es un término de uso común, más bien es novedoso y nada descriptivo, pero menos aun es engañoso. Concluye que la marca es evocativa, refiriéndose a SWEETWELL, y no a DULCEBUENO que no es objeto de la inscripción, porque se trata de una traducción que el registro exige y que no pretende ser la inscripción, siendo al verdad que SWEETWELL no debería traducirse, pues es un término de fantasía que no permite traducción; asimismo hay tantas marcas evocativas en el mercado, casi todas inscritas en ese registro, que no confunden ni engañan: por ejemplo



RONRICO, TORTIRICA, MASARICA, DELIPAN, incluso PIZZA HUT, HIPERMÁS como nombres comerciales, POLLO A LA LEÑA, PIZZA A LA ALEÑA, y sin embargo no se prestan para confusión, por lo que no existen motivos para rechazar la marca SWEETWELL, pues el criterio empleado es subjetivo, se respeta pero no se comparte. SWEETWELL es un término totalmente sugestivo y evocativo, que jamás podría confundir al consumidor.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVAN EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.** Al ser la marca que nos ocupa meramente denominativa, se concluye que el público consumidor al ubicarse frente a ésta, la imagen que retendrá es “SWEETWELL”, términos que traducidos al español del idioma inglés, y que el consumidor medio reconoce, por su conocimiento de este idioma, significan “DULCE BUENO”, característica a la que se hace referencia en el producto que se pretende proteger y distinguir con éste, a saber “*un endulzante para comidas*”. Este tipo de evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo *descriptivo*, ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado costarricense vea en el término que constituye el signo la descripción de una característica del producto, y más aún la descripción del producto promocionado o publicitado. El consumidor al escuchar la marca tendrá en su mente de forma directa los términos SWEET (dulce o endulzar) y WELL (bien o bueno). La marca hace relación directa o inmediata a una característica “SWEET”, agradable al paladar, dulce; y el término “WELL” acentúa esa característica en el sentido de que da buen dulce. Se concluye que la impresión conceptual “endulza bien” es directa y se genera sin ningún esfuerzo en la mente del consumidor al escuchar o leer el término, por lo que se considera que la marca viola el artículo 7 inciso d) por rayar en lo descriptivo. Además, cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos o servicios a proteger menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal aplicable además el inciso **g) del artículo 7** de la Ley de Marcas.

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que corresponde, analizando la causal prevista en el inciso d) del



artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca solicitada “**SWEETWELL (en español DULCE BUENO)**” contraviene lo dispuesto por la norma dicha, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: “(...) *El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. (...)*” (OTAMENDI, Jorge, “**Derecho de Marcas**”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SWEETWELL (en español DULCE BUENO)**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva de los productos que se pretenden proteger y distinguir, ya citados supra; y por lo que no es procedente su registración.

Agrega además este Tribunal, al rechazo del signo propuesto, la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger y distinguir, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente



a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su jurisprudencia, respecto al rechazo del registro de un signo que resulte ser descriptivo, señala:

*“(...) La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d), impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUN-DISEÑO- (ÓPTIMO, BUENO, EXCELENTE) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados. (...)” (Voto N° 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero del 2001).*

Por otra parte, en relación al carácter *descriptivo*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”.*

Valga acotar también, que este Tribunal Registral Administrativo ha reiterado en su jurisprudencia la diferencia que existe entre lo descriptivo y lo engañoso para el público consumidor y asimismo el deslinde que debe existir entre estos conceptos y la aplicación de estas causales a efectos de rechazar un signo marcario. (Ver Votos Nos. 1166-2011 de las 10:05 horas de 16 de diciembre de 2011 y 1192-2011 de las 14:30 horas del 16 de



**diciembre de 2011, ambos dictados por este Tribunal).** En este sentido, es criterio de este Tribunal, que al caso que nos ocupa no aplica la causal establecida en el inciso j) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas, indicada por el Órgano a quo en la resolución recurrida.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla** en representación de la empresa apelante, en su escrito de expresión de agravios, adolece el signo propuesto de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7° 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 de fábrica y comercio “**SWEETWELL (en español DULCE BUENO)**” por su falta de distintividad, con respecto a los productos que pretende diferenciar de la competencia, por resultar descriptiva respecto de los productos que protegería, de conformidad con lo establecido en el inciso d) de la Ley de Marcas, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de las características propias de los productos que se protegen y distinguen, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada “**SWEETWELL (en español DULCE BUENO)**”, para proteger y distinguir los productos ya indicados en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SWEETWELL COSTA RICA LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos y veintiocho segundos del siete de diciembre de dos mil once, la cual en este acto se confirma.



**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, 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 y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SWEETWELL COSTA RICA LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos y veintiocho segundos del siete de diciembre de dos mil once, la cual se confirma por nuestras razones, y en consecuencia se rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SWEETWELL (en español DULCE BUENO)**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional. 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.-**

*Luis Gustavo Álvarez Ramírez*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**