

RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2008-0709-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fabrica y comercio “Diet xpert”

Technochem Internacional Costa Rica S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 4827-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 071-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con veinte minutos del veintiocho de enero de dos mil nueve.

Recurso de Apelación, interpuesto por el señor Javier Gerli Amador, mayor, soltero, administrador, vecino de San Juan de Tres Ríos, con cédula de identidad número uno- novecientos cuarenta y seis- ciento sesenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **Technochem International Costa Rica S.A.**, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- trescientos cuarenta y cinco mil ciento sesenta y uno, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y dos minutos con quince segundos del veintidós de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 21 de mayo de dos mil ocho, el señor Javier Gerli Amador, en la calidad dicha, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio, “**Diet**

Xpert”, en español Xpert dieta, en clase 5 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “productos dietéticos para uso médico.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, treinta y dos minutos con quince segundos del veintidós de agosto de dos mil ocho, declaró inadmisibile por razones intrínsecas la solicitud presentada, ya que consideró que se trasgredía el artículo 7 incisos c), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO: Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de octubre de 2008, el señor Gerli Amador apeló la resolución referida, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: En cuanto a los hechos probados y no probados: No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO: Delimitación del problema: El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “***Diet Xpert***”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “*productos dietéticos para uso médico*”; argumentando que la marca es de tipo denominativa y que dada la conformación se denota que el término xpert, a pesar de ser de fantasía alude al vocablo experto, siendo

descriptivo de los productos que se pretenden proteger, asimismo el término Diet, no tiene suficiente aptitud distintiva y además puede ser engañoso.

Por su parte el recurrente manifiesta su inconformidad con la resolución apelada e indica, que el signo propuesto contiene distintividad, no siendo genérico ni de uso común y mucho menos, puede llegar a causar confusión ante el público consumidor, por lo que resulta procedente su inscripción.

TERCERO: La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca y lo considera, como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el producto o servicio que adquiere, las características y calidades de éste, que una marca conocida ya le ha brindado.

Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su inscripción, establecidas básicamente en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

Con respecto al caso que se analiza, lleva razón el Registro al rechazar el signo propuesto, ya que definitivamente trasgrede los literales c), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros

Signos Distintivos. El inciso c), que se refiere a la designación del producto o servicio que se va a proteger, usando para ello términos que se encuentran dentro del lenguaje común o usanza comercial, es aplicable al caso concreto, ya que **“Diet”**, que traducido al idioma español es Dieta, está dentro del lenguaje común de las personas, siendo indicativo de los productos que se pretenden proteger, sea el nombre de la marca designa el producto, el hecho que yo pida un **Diet**, necesariamente me van a entregar un producto dietético. Lo anterior unido a un término como **Xpert**, que a pesar de ser de fantasía como indica el Registro, evoca la palabra experto, le está otorgando una cualidad a ese producto e indirectamente le trasmite al público consumidor, que esa mercancía es experta en dieta, lo cual incluso puede ser engañoso ante la duda de que efectivamente exista esa característica, incurriendo en la prohibición del inciso j) del artículo citado.

Por su parte el inciso g), que hace referencia a la característica de la distintividad, la cual es indispensable para que proceda la inscripción de una marca, ya que ésta debe de identificar plenamente el producto de la denominación que se pide, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio sin riesgo de confusión. Al respecto el Tribunal Primero Civil, de los Tribunales de Justicia de Costa Rica, en resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, ha determinado respecto a esta característica lo siguiente: “...*DISTINTIVIDAD de la marca, (...) es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”. Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (RIESGO DE ASOCIACION), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSION); ...*”. Además, la doctrina ha dicho que “*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.*” (Derecho de Marcas. **Otamendi, Jorge**. LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pag. 107).

Analizado el caso con fundamento a ese literal, encuentra este Tribunal que la marca solicitada ***“Diet Xpert”***, se confunde con los productos pretendidos, porque los describe plenamente, el signo es dieta y los productos son dietéticos, restando la distintividad requerida para acceder a ser un signo marcario registrable.

CUARTO: Sobre lo que debe resolverse: Conforme a lo expuesto y con fundamento en la legislación y jurisprudencia citada, es criterio de este Tribunal, que por tratarse de la solicitud de una marca de fábrica y comercio para proteger productos dietéticos, la registración del distintivo marcario ***Diet Xpert***, con su significado en español ***Dieta Experta***, no debe autorizarse, toda vez que ésta no cumple con la finalidad primordial que debe satisfacer este tipo de distintivo, que es el de identificar plenamente el producto de la denominación que se pide sin riesgo de confusión, además del peligro de engaño que puede existir, siendo lo procedente, declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución emitida a las quince horas, treinta y dos minutos con quince segundos del veintidós de agosto de dos mil ocho.

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, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el señor Javier Gerli Amador, en su calidad de representante de la sociedad **Technochem Internacional, Costa Rica, S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y dos minutos con quince segundos del veintidós de agosto de dos mil ocho, la que en

este 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Pedro Suárez Baltodano

Descriptor:

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