

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0237-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BELGIAN BEER CAFÉ”  
(DISEÑO),**

**ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 2011-9007**

**Marcas y Otros Signos**

## ***VOTO N° 1025 -2012***

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

Conoce este Tribunal del recurso apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, 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 sociedad **ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A**, constituida bajo las leyes de Bélgica, domiciliada en 1000 Brusesels, Grand-Place 1, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas dieciséis minutos treinta segundos del veintiuno de febrero de dos mil doce.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha diecinueve de setiembre de dos mil nueve, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BELGIAN**



**BEER CAFÉ” (DISEÑO)**, en **clase 43** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Provisión de cerveza por medio de un café”

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas dieciséis minutos treinta segundos del veintiuno de febrero de dos mil doce.

dispuso: “(...) **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 veintiocho de febrero de dos mil doce, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A** presenta recurso de apelación.

**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 del 12 de mayo de 2010 al 12 de julio del 2011.

**Redacta la Jueza Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO Y SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada



**“BELGIAN BEER CAFÉ” (DISEÑO)** “, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que el signo solicitado para proteger “provisión de cerveza por medio de un café”, literalmente carece de la distintividad, al estar conformado por términos que no aporta la deferencia necesaria para obtener protección, que el signo está constituido por una figura que no aporta ninguna característica especial que lo haga ser diferente, siendo que la distintividad de un signo se relaciona no solamente con la capacidad de distinguir el bien producido o comercializado por un empresario, del producido o comercializado por otro, presupuesto del cual carece el signo solicitado, incurriendo en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido de que la marca de su representada contiene elementos capaces de distinguir los servicios solicitados, que los elementos gráficos son capaces de distinguir los servicios prestados por otros comerciantes y por lo tanto no le son aplicables las prohibiciones del artículo 7 inciso g).

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o 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)

Las 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, 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 el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”*

En el caso analizado, considera este Tribunal que se debe agregar además otra causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenida en el inciso j) del citado artículo 7, ya que el signo solicitado **“BELGIAN BEER CAFÉ” (DISEÑO)** “, no es susceptible de apropiación marcaria ya que la misma puede causar engaño en el consumidor, puesto que para los productos que se pretende proteger que es *“provisión de cerveza por medio de un café”*, y lo que se va a proteger es una cerveza belga, se torna engañosa, de tal manera que cuando el consumidor se encuentre ante la marca solicitada percibe una cualidad del producto, y entenderá que ese producto goza de una determinada característica o cualidad, siendo que el signo no cuenta con la distintividad para identificar los productos que pretende proteger en el mercado, por lo que el signo solicitado no es susceptible de inscripción al ser una designación que pueda causar engaño o confusión. Respecto a los agravios del apelante en cuanto a que la marca es distintiva, por cuanto es capaz de distinguir los productos de los de otros comerciantes y por lo tanto no le son aplicables las prohibiciones del artículo 7 inciso g) deben ser rechazados toda vez que más bien ha quedado demostrado conforme lo indicado, que el signo es engañoso y susceptible de causar confusión, y carente de la distintividad que debe poseer un signo para ser registrable.



Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, agregando la causal de inadmisibilidad contenida en el inciso j) del artículo 7, de que el signo solicitado incurre en la causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenida en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en **clase 43** de la Clasificación Internacional de Niza : “Provisión de cerveza por medio de un café,” según la normativa indicada.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas dieciséis minutos treinta segundos del veintiuno de febrero de dos mil doce, la que 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 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 José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ANHEUSER-BUSCH INBEV**



**S.A,** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas dieciséis minutos treinta segundos del veintiuno de febrero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 par lo de su cargo.-

**NOTÍFQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Iilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

#### **TE. Marcas con falta de distintividad**

**Marca engañosa**

#### **TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**