
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0180-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “EXTBEER SPECIAL”

PRAXAIR MEXICO, S DE R.L. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-9084)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0251-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y nueve minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada **Paola Castro Montealegre**, vecina de San Pedro de Montes de Oca, cédula de identidad 1-1143-0953, en su condición de apoderada especial de la compañía **PRAXAIR MÉXICO, S. de R.L. de C.V.**, existente conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, domiciliada en Biólogo Maximino Martínez 3804, Colonia San Salvador Xochimanca, C.P. 02870, Ciudad de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:54:14 horas del 1 de marzo de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada **Castro Montealegre**, en su condición dicha, presentó solicitud de inscripción como marca de comercio y

servicios del signo **EXTBEER SPECIAL**, para distinguir **en clase 30** café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo. **En clase 32** cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas. **En clase 33** bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas. **En clase 35** publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina. **En clase 43** servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

El Registro de la Propiedad Intelectual acordó denegar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada únicamente en relación a bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas **en clase 32**, bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas **en clase 33** y continuar con el trámite correspondiente de los demás productos y servicios, de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló, expresando como agravios:

1. Se solicita, con base en el artículo 11 de la Ley de Marcas, división de la solicitud, para que en un expediente se tramiten las clases 30, 32 (solo respecto a cervezas), 35 y 43, es decir 4 clases en un expediente, que ya están aprobadas por la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual, con lo cual pueden seguir con

su trámite, para lo cual adjunta comprobante de pago de la tasa correspondiente; y en otro expediente tramitar la clase 32 para: bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas, y la clase 33 para bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas, los cuales son los que se encuentran en apelación.

2. La marca solicitada es de fantasía, sin significado alguno, compuesta por las palabras EXTBEER SPECIAL. La registradora señala que la palabra BEER sobresale, sin embargo, si se realiza un análisis gráfico, tal afirmación no es de recibo, ya que las letras que componen el signo se encuentran en un mismo estilo de y todas en un mismo nivel.

3. La marca no pretende confundir al consumidor en cuanto a la naturaleza de los productos, ya que si se enfoca el análisis únicamente a la palabra BEER se estaría realizando una descomposición total del signo, hecho que va en contra de las reglas para calificarlos, ya que debe ser analizada en conjunto.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo EXTBEER SPECIAL, argumentando que la marca es engañosa en relación con bebidas sin alcohol, aguas minerales, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones sin alcohol para

elaborar bebidas, bebidas alcohólicas, excepto cervezas y preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende distinguir, y se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

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. En otros términos, el signo engañoso lo es en sí mismo [...] y no en relación a otro signo.”* (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, p. 253).

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria europea, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. 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 propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan (pp.254 a 256).

Bajo este conocimiento, este Tribunal considera que la marca EXTBEER SPECIAL, al ser analizada en conjunto es distintiva y no infringe el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas, aducido por el Registro como criterio para denegar su registro respecto de algunos productos.

El Registro, al realizar el examen, desmembró una parte del signo, asumiendo que está formado por dos palabras, “EXT” y “BEER”, sin embargo, ese término es presentado como un solo vocablo, EXTBEER, sin divisiones y sin traducción alguna, siendo un signo de fantasía, por lo que no es posible admitir que pueda inducir a engaño a los consumidores en tanto que no describe cualidades falsas de algunos de los productos que se buscan distinguir. El Registro está quebrantando una regla de análisis de los signos, que es su visión en conjunto, por lo que los agravios expresados por la apelante deben ser acogidos.

Por consiguiente, no es necesaria la división de la solicitud requerida por la apelante, ya que, al eliminarse la objeción por motivos intrínsecos, pierde sentido.

De acuerdo con el análisis efectuado, lo que procede es aceptar el signo propuesto para todos los productos y servicios solicitados originalmente en clases 30, 32, 33, 35 y 43 de la nomenclatura internacional.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por **Paola Castro Montealegre** representando a **PRAXAIR MÉXICO, S. de R.L. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:54:14

horas del 1 de marzo de 2022, la que en este acto se revoca parcialmente para que se acepte el signo propuesto para todos los productos y servicios solicitados en clases 30, 32, 33, 35 y 43, y se continúe con el trámite correspondiente. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 17/10/2022 10:29 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 24/10/2022 08:30 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 17/10/2022 10:02 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 17/10/2022 10:03 AM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 17/10/2022 02:00 PM

Priscilla Loreto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

MARCA ENGAÑOSA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29