



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0036-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO: “TINTO DE VERANO ENALIA”**

ENALIA SAS, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-6662

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0091-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y seis minutos del diez de octubre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, cédula de identidad 1-0908-0006, vecino de Calle Blancos, edificio Alvasa, en su condición de apoderado especial de la empresa **ENALIA SAS**, compañía organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, con domicilio en Carrera 23 No. 13-203 Yumbo, Valle del Cauca, Colombia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:08:56 horas del 2 de octubre de 2023.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 10 de julio de 2023, el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **ENALIA SAS**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la marca de fábrica y comercio **TINTO DE VERANO ENALIA**, para proteger y distinguir en clase 33 de la nomenclatura internacional, bebidas alcohólicas (excepto cervezas), en especial coctel de vino tipo tinto de verano, lista que quedó tal y como se cita de conformidad con la limitación realizada mediante escrito presentado ante el Registro el 5 de setiembre de 2023 (folio 24 del expediente principal).

A lo anterior, mediante resolución final dictada a las 14:08:56 horas del 2 de octubre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca por motivos intrínsecos según el inciso j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al considerar que el signo es engañoso porque refiere a un producto muy específico y mediante el cual se desean proteger otros productos (bebidas alcohólicas en general-excepto cervezas) que no tienen relación alguna con ese producto específico (tinto de verano). Además, porque el vino no tiene ninguna variedad que se conozca como “tinto de verano”, al ser esta una bebida muy particular que se prepara utilizando como base o materia prima el vino tinto.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el abogado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa **ENALIA SAS**, apeló y expresó agravios, argumentando que la marca solicitada no es engañosa, ya que sus productos son claros al proteger bebidas



alcohólicas (excepto cervezas), en especial, coctel de vino tipo tinto de verano, no deja un portal abierto a creer o entender que va a proteger otro tipo de bebidas alcohólicas ya que la lista está delimitada a cocteles de vino tipo tinto de verano, por lo que la apreciación de la Oficina de Marcas es incorrecta por lo que solicita se acoja el recurso de apelación.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No se enlistan hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO SOLICITADO. El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de conformidad con el inciso j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), porque considera que la marca es engañosa debido a que refiere a un producto muy específico y mediante el cual se desean proteger otros productos (bebidas alcohólicas en general-excepto cervezas) que no tienen relación alguna con el reclamado. Además, porque el vino no tiene ninguna variedad que se conozca como “vino tinto verano”, al ser esta una bebida muy particular que se prepara utilizando como base o materia prima el vino tinto.



Las objeciones de inadmisibilidad a la inscripción de un signo por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, dentro de los cuales interesa señalar lo que dispone el inciso j) y párrafo final de dicho artículo.

Artículo 7.- **Marcas inadmisibles por razones intrínseca.** 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.

[...]

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.

A partir de lo antes señalado corresponde analizar el signo pedido para determinar si es posible o no su registro. El signo propuesto **TINTO DE VERANO ENALIA**, visto en su conjunto, es denominativo, formado por una sola frase, la cual se conoce en la jerga comercial como un coctel tradicional español elaborado con vino y gaseosa. De manera que, este Tribunal reitera la importancia del contenido del párrafo final del artículo 7 de la ley de marcas, el cual dispone, “Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un



producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.” En este entendido, la marca pedida se comprende o se utiliza en el mercado para referirse a un tipo de producto específico y así será percibido por el destinatario de ese producto, quien asumirá de manera directa que el producto que se protegerá es “tinto de verano”.

Bajo este contexto y a la luz de la normativa indicada, el signo propuesto alude específicamente a un producto “tinto de verano”; no obstante, con la modificación que la solicitante y ahora apelante hizo de la lista inicial de productos, sea, de bebidas alcohólicas (excepto cervezas), en especial vinos, a: bebidas alcohólicas (excepto cervezas), en especial coctel de vino tipo tinto de verano, en clase 33 de la nomenclatura internacional, según consta a folio 24 del expediente principal, como se dijo, la marca solicitada enuncia el nombre de un producto “tinto de verano”, y con la modificación realizada al listado de productos, pretende la protección de bebidas alcohólicas (excepto cervezas), las cuales abarcarían en su generalidad, un sinfín de bebidas como podrían ser ron, tequila, jerez, brandy, whisky, etcétera; además, de un coctel de vino tipo tinto de verano, ninguno de ellos posee la peculiaridad de ser el producto que se indica en la composición del signo solicitado, sea, “tinto de verano”.

Por lo anteriormente expuesto, estima este Tribunal que la relación signo-listado de productos produce en la mente del consumidor distorsión, debido a que la marca vista de manera integral, lleva a engaño y confusión respecto a la naturaleza de los productos que intenta amparar, dado que el signo solicitado sugiere un producto, “tinto de verano” y mediante este como se indicó líneas arriba, se



desea proteger otros productos, bebidas alcohólicas en general exceptuando cervezas, los cuales no tienen conexión con el producto que se indica en su estructura gramatical, por lo que el signo propuesto para registro, **TINTO DE VERANO ENALIA**, en clase 33 de la nomenclatura internacional, no es objeto de registro de conformidad con el inciso j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas.

En lo que respecta a la marca engañosa, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, de 3 de junio de 2019, establece:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir.

Sobre esta misma línea de pensamiento, la doctrina ha manifestado sobre los signos engañosos:

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



Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, 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.

De la jurisprudencia y doctrina citada, así como de los argumentos expuestos, queda evidenciado que el signo pedido induce a engaño al público consumidor, en el sentido que la comparación de la denominación frente a los productos a distinguir, en clase 33 de la nomenclatura internacional, despierta en la mente del consumidor una idea falaz, por lo que no es posible su registro por razones intrínsecas.

Respecto al agravio que plantea la representación de la empresa solicitante y ahora apelante, sobre que no se deja un portal abierto a creer o entender que la marca va a proteger otro tipo de bebidas alcohólicas ya que la lista está delimitada a cocteles de vino tinto de verano, no lleva razón la apelante en su alegato, porque el signo que se intenta registrar pretende distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas), en especial coctel de vino tipo tinto de verano. Vale la pena mencionar a la recurrente que el hecho que en el contenido de la lista de productos, se encuentre el término “en especial”, no implica que la lista esté delimitada únicamente a coctel de vino tipo tinto de verano,



porque la palabra en especial no excluye los productos bebidas alcohólicas (excepto cervezas), por el contrario lo que se entiende es que dentro del espectro de bebidas alcohólicas en general (excepto cerveza), se encuentran a saber, ron, tequila, jerez, brandy, whisky, etcétera, además, coctel de vino tipo tinto de verano, de modo que el signo solicitado busca distinguir una variedad de bebidas alcohólicas, cuando el signo refiere a un producto específico, “tinto de verano”, de modo que el signo propuesto versus listado produce engaño y confusión en el público consumidor. Por lo que considera esta instancia que la marca pedida no es susceptible de registro por razones intrínsecas de conformidad con el inciso j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELO. Por los argumentos, citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestos, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **ENALIA SAS**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:08:56 horas del 2 de octubre de 2023, la que en este acto se confirma para que se mantenga la denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **TINTO DE VERANO ENALIA**, en clase 33 de la nomenclatura internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestos, **se declara sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado por el abogado Aarón Montero Sequeira, en



su condición de apoderado especial de la empresa **ENALIA SAS**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:08:56 horas del 2 de octubre de 2023, la que en este acto **se confirma** para que se mantenga la denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **TINTO DE VERANO ENALIA**, en clase 33 internacional. Sobre lo resuelto en este caso 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB



DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53