
RESOLUCIÓN DEFINITIVA**EXPEDIENTE 2021-0115-TRA-PI****SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “EXPERT GRILL”****WALMART APOLLO, LLC., apelante****REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL****EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-7307****MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS****VOTO 0248-2021**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del veintiocho de mayo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Álvaro Enrique Dengo Solera, vecino de San José, cédula de identidad 1-0544-0035, en su condición de apoderado especial de la empresa **WALMART APOLLO, LLC.**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 702 SW 8th. Street, Bentonville, Arkansas 72716, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:14:08 horas del 11 de enero de 2021.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 10 de setiembre de 2020 el abogado Dengo Solera, en su condición citada, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **EXPERT GRILL**, para distinguir en

clase 9 termómetros para carne, en **clase 11** ventiladores para parrillas, y en **clase 21** tenedores para barbacoa, cuchillos para barbacoa, pinchos, espátulas, recipientes y canasta para vegetales, pollo, carnes, salchichas, pescado, hamburguesas y maíz; juegos de utensilios para barbacoa que incluyen tenedor, cuchillo, espátula, inyector de carne, tablas de cortar, cepillos para parrilla, botellas de plástico para salsas, canastas para alimentos, cepillos de silicona, guantes para barbacoa, boquillas para salsa, bandejas de aluminio, porta tacos; cepillos para limpiar parrillas de barbacoa; utensilios para barbacoas, en concreto, tenedores, tenazas, volteadores; guantes para barbacoa; cucharas para rociar; cepillos para rociar carne; pinceles para rociar; tenedores para cocinar perros calientes a la parrilla; tenedores para cocinar malvaviscos a la parrilla; tabloncillos de madera para cocinar, para usar en la parrilla; recipientes de papel de aluminio desechables para uso doméstico; pinchos para cocinar; pinchos para cocinar de metal; tenedores de mazorcas de maíz para barbacoas; inyector de adobo; pinzas para servir; bandejas para servir; raspadores de parrilla; utensilios de cocina, en concreto, tapetes antiadherentes para cocinar para usar en parrillas; sartenes de metal para cocinar, platos para asar; prensas para parrilla; cestas de vapor; paletas para pizza; ollas de cocina; tapas autosellantes reutilizables para uso doméstico para tazones, tazas, recipientes y almacenamiento de alimentos; tazones; bandeja para pizza; botellas, vendidas vacías; saleros y pimenteros; utensilios de cocina, en concreto, cestas de alambre; planchas no eléctricas; woks no eléctricos; tablas de cortar. Lista de productos que quedó tal y como se cita de conformidad con la modificación y las reclasificaciones realizadas por el solicitante mediante escrito recibido por el Registro de la Propiedad Intelectual el 21 de octubre de 2020, según desprende a folios 8 a 10 del expediente principal.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la marca solicitada por causales intrínsecas, según los incisos g), j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley 7978, de

Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de **WALMART APOLLO, LLC.** lo apeló, y expuso como agravios que no comparte el criterio emitido por la autoridad registral al indicar que **EXPERT GRILL** en clases 9, 11 y 21 carece de aptitud distintiva, por cuanto la misma se compone por el término de uso común “parrilla” y el adjetivo “experta”, que en su conjunto le otorgan el carácter novedoso y distintivo que requiere toda marca para su constitución.

Agrega el apelante que en el Registro de la Propiedad Intelectual existen inscritas las marcas GRILL CULTURE (MIXTA), expediente 2019-005786, para proteger en clase 4 internacional carbón vegetal y briquetas; la cual no fue objetada para su inscripción y se le reconoció el grado de distintividad, Dr Grill expediente 2011-11059, Grill & Chili expediente 2012-2629 y Chef Grill expediente 2019-3177. Por tales razones la tesis registral de la falta de distintividad del signo pretendido no se ajusta a derecho y se violenta con ello el principio de igualdad constitucional, al permitir el Registro la inscripción de las marcas antes indicadas e impugnar el signo pretendido.

Solicita el recurrente que este Tribunal, como prueba complementaria al caso bajo estudio, pida al Registro de la Propiedad Intelectual las certificaciones de las marcas antes indicadas, con el fin de constatar lo argumentado por su representada en cuanto a la violación del principio de igualdad.

Finalmente, indica el apelante en cuanto al criterio dado por el Registro de la Propiedad Intelectual, sobre que algunos de sus productos a registrar no guardan relación con parrillas y podrían generar engaño en el consumidor, lo procedente es que éste determine cuáles son para que sean excluidos de la lista, con el fin de

tener la oportunidad de que sea analizada la procedencia o no de lo objetado, conforme a las reglas del debido proceso.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, este Tribunal prescinde de un elenco de hecho probados y no probados.

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. EN CUANTO AL RECHAZO DE LA MARCA “EXPERT GRILL” POR RAZONES INTRÍNSECAS. Ante el rechazo por parte del Registro de la Propiedad Intelectual del signo propuesto, con fundamento en los incisos g), j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas, considera este Tribunal que a lo solicitado también le es de aplicación el inciso d) del artículo de cita.

Dicho artículo dispone los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellos derivados de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Específicamente en sus incisos d), g), j) y párrafo in fine, se impide la inscripción de un signo marcario cuando consista “[...] *Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata [...] No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*”; cuando “[...] *Pueda causar engaño o confusión sobre [...] la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo [...], o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata [...].*”; y “[...] *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.”

El literal d) del artículo 7 de la Ley de Marcas establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata, sobre lo cual se ha precisado que:

[...] La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca [...].

Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p.115.

Los signos únicamente descriptivos son aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir, lo cual no está prohibido en sí mismo, sino cuando no haya otros elementos que otorguen la aptitud distintiva.

El carácter engañoso al que hace referencia la Ley de Marcas habrá de determinarse de acuerdo con el signo propuesto en relación con el producto que se pretende distinguir, al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el proceso 59-IP-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 marca pretendida **EXPERT GRILL** es denominativa simple, el consumidor retendrá en su mente la idea de parrilla experta, su traducción al español según el propio apelante, es decir, a simple vista nos encontramos en presencia de una denominación en inglés que únicamente transmite la idea de ser experto en asuntos de parrilla.

Ahora bien, de acuerdo a lo antes expuesto y analizando los productos pretendidos por la marca solicitada **EXPERT GRILL**, resulta engañosa para los productos en clase 9: termómetros para carne, y en clase 21: recipientes de papel de aluminio desechables para uso doméstico, pinchos para cocinar, pinchos para cocinar de metal, inyectores de adobo, pinzas para servir, bandejas para servir, sartenes de metal para cocinar, cestas de vapor, paletas para pizza, ollas de cocina, tapas autosellantes reutilizables para uso doméstico para tazones, tazas, recipientes y almacenamiento de alimentos, tazones, bandeja para pizza, botellas, vendidas vacías, saleros y pimenteros; utensilios de cocina, en concreto, cestas de alambre; planchas no eléctricas; woks no eléctricos; tablas de cortar. De ahí que al realizar un análisis lógico-objetivo entre la marca solicitada y los productos en mención, entra en contradicción con su objeto de protección, al mencionar la característica de uso para parrilla, pero no estar relacionados con éstos, lo cual hace que el signo se configure en engañoso y no cuente con la aptitud distintiva necesaria para acceder a su registración.

Es importante traer a colación el artículo 7 párrafo in fine de la Ley de Marcas, que establece: “[...] *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 el caso particular el signo **EXPERT GRILL** hace alusión de manera general a productos o accesorios parrilleros, por lo que se tendría que proteger ese producto; sin embargo como puede apreciarse de la lista antes descrita se busca amparar otros tipos de productos no relacionados, lo cual transgrede el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas, el cual se relaciona con el inciso j), por ende resultando la marca solicitada engañosa además de carente de aptitud distintiva.*

Por otra parte, respecto a los restantes productos en clase 21 sean: tenedores para barbacoa, cuchillos para barbacoa, pinchos, espátulas, recipientes y canasta para vegetales, pollo, carnes, salchichas, pescado, hamburguesas y maíz; juegos de utensilios para barbacoa que incluyen tenedor, cuchillo, espátula, inyector de carne, tablas de cortar, cepillos para parrilla, botellas de plástico para salsas, canastas para alimentos, cepillos de silicona, guantes para barbacoa, boquillas para salsa, bandejas de aluminio, porta tacos; cepillos para limpiar parrillas de barbacoa; utensilios para barbacoas, en concreto, tenedores, tenazas, volteadores; guantes para barbacoa; cucharas para rociar; cepillos para rociar carne; pinceles para rociar; tenedores para cocinar perros calientes a la parrilla; tenedores para cocinar malvaviscos a la parrilla; tabloncillos de madera para cocinar, para usar en la parrilla; tenedores de mazorcas de maíz para barbacoas; raspadores de parrilla; utensilios de cocina, en concreto, tapetes antiadherentes para cocinar para usar en parrillas; y clase 11: ventiladores para parrillas; considera este Tribunal que se encuentran directamente relacionados con aparatos y enseres, para la cocción y preparación de alimentos, resultando el término GRILL descriptivo de la característica uso en parrillas; en cuanto a la palabra EXPERT, transmite al consumidor directamente la idea o cualidad deseable en los productos pretendidos, sea la de ser eficientes para lo que fueron hechos; en consecuencia el signo **EXPERT GRILL** no cuenta en su construcción con algún elemento que le otorgue la aptitud distintiva necesaria para

su registración, más allá de la mera descripción de características o calidades de los productos a proteger, que también se ofrecen por los competidores dentro del tráfico mercantil, y esto es precisamente uno de los aspectos que protege la Ley de Marcas.

En cuanto al alegato de que existen otros signos inscritos en el Registro que incluyen el elemento GRILL, se debe señalar que conforme al principio de legalidad e individualidad en la calificación, tanto la autoridad registral como este Tribunal, al momento de resolver las presentes diligencias, debe fundamentar su decisión única y exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente, resultando ajenos otros casos o expedientes relativos a solicitudes que son extrañas a este procedimiento, por cuanto en ellas han sido valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto; debido a esto es innecesario solicitar las certificaciones solicitadas por el recurrente.

Por los argumentos expuestos se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Álvaro Enrique Dengo Solera representando a **WALMART APOLLO, LLC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:14:08 horas del 11 de enero de 2021, la cual se confirma. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA DESCRIPTIVA

TG. MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 00.60.74

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 00.60.69

MARCA ENGAÑOSA

TG. MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 00.60.29