
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0162-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO “EXTBEER SPECIAL”

PRAXAIR MÉXICO S. de R.L. de C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-9083)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0226-2022

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Paola Castro Montealegre, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad: 1-1143-0953, en su condición de apoderada especial de la compañía **PRAXAIR MÉXICO, S. de R.L. de C.V.**, sociedad existente conforme a las leyes de México, domiciliada en Biólogo Maximino Martínez No. 3804, Colonia San Salvador Xochimanca, C.P. 02870, Ciudad de México, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 12:50:35 del 1 marzo 2022.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Paola Castro Montealegre, en su condición de apoderada especial de la compañía **PRAXAIR MÉXICO, S. de R.L. de**

C.V., presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio **EXTBEER SPECIAL** para proteger y distinguir lo siguiente:

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.

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.

Clase 33: Bebidas alcohólicas, excepto cervezas, preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas.

Clase 35: Publicidad, gestión, organización y administración de negocios comerciales, trabajos de oficina.

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal.

Mediante resolución dictada a las 12:50:35 del 1 de marzo de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó parcialmente la inscripción de la solicitud presentada únicamente en relación con los siguientes productos: en **clase 32:** bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas; y en **clase 33:** bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas. Asimismo, ordenó continuar con el trámite correspondiente para los siguientes productos y servicios: 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, hiervas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo; en **clase 32:** cervezas; en **clase 35:** publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina; y en **clase 43:** servicios de

restauración (alimentación); hospedaje temporal. Todo lo anterior de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 11 de marzo de 2022, la señora Paola Castro Montealegre, en la condición indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y ante este Tribunal solicitó la división de la solicitud con base en el artículo 11 de la Ley de marcas para que en un expediente se tramite las clases 30, 32 (solo respecto a cervezas), 35 y 43; y en otro expediente tramitar las clases 32 y 33 para los productos que le fueron rechazados, para ello aportó el pago correspondiente.

Además, expresó como agravios lo siguiente:

1. El signo solicitado tiene la capacidad suficiente para diferenciar los productos que pretende proteger, pues es una marca de fantasía compuesta por dos palabras: **EXTBEER SPECIAL**.
2. La afirmación de que sobresale la palabra BEER no es de recibo puesto que las letras que componen el signo son de un mismo estilo y nivel. Enfocar el análisis solo en esta palabra es descomponer el signo y la marca debe ser analizada en conjunto.
3. La palabra EXTBEER no tiene significado alguno y posee la distintividad necesaria para constituirse en signo marcario.
4. El término SPECIAL no alude una característica particular del producto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal prescinde de un elenco de hechos probados y no probados por tratarse de un asunto de puro derecho.

TERCERO. SOBRE EL 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. El Registro de la Propiedad Intelectual

denegó la inscripción del signo **EXTBEER SPECIAL** con el argumento de 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, en **clase 32**; y bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas, en **clase 33** internacional.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, dentro de los cuales interesa citar el inciso j según el cual no podrá ser registrado como marca un signo que “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.”

Esta prohibición de registro hace referencia a aquellos signos que desde la perspectiva del consumidor pueda provocar confusión o engaño respecto de las características, naturaleza o procedencia de los productos o servicios, que pueda inducir a falsas asociaciones en los consumidores.

En este sentido, el carácter engañoso habrá de determinarse en relación con los productos o servicios que se pretenden proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

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 [...].

Por su parte, 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. (2002) *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas* (1ª Ed.) Madrid: Civitas, 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 con el producto que pretenden distinguir resultan engañosos, pues 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.

El *a quo* al realizar el examen desmembró una parte del signo, al asumir que está formado por dos palabras “**EXT**” y “**BEER**”; sin embargo, se trata de un solo vocablo **EXTBEER**, sin divisiones y sin traducción alguna, por lo que se trata de un signo de fantasía y no es posible admitir que pueda inducir a engaño a los consumidores, en tanto que no describe cualidades falsas de los productos y servicios que se buscan proteger y distinguir. El Registro está quebrantando una regla de análisis de los signos que es su visión en conjunto. Ahora bien, mientras que la palabra **EXTBEER** no tiene significado alguno, el término **SPECIAL** forma parte del signo pero no sobresale, es parte de la unidad de la marca y no alude a una característica particular de los productos; la marca solicitada cumple con la distintividad necesaria para constituirse en un signo marcario.

La solicitud del apelante para dividir su solicitud no es procedente de conformidad con el artículo 11 de la Ley de marcas, dado que esta solicitud debió haber sido realizada en el momento del trámite ante el Registro y no en alzada ante este Tribunal; no obstante, por lo forma en que se resuelve este asunto, no es necesaria la división solicitada, pues al eliminarse la objeción por motivos intrínsecos, pierde sentido la divisional.

En cuanto a los restantes alegatos lleva razón el apelante y por ello son acogidos por este órgano de alzada, pues el signo solicitado es una marca de fantasía que tiene la capacidad suficiente para diferenciar los productos que pretende proteger; está compuesta por dos palabras: EXTBEER SPECIAL, en donde no sobresale ningún término en particular. No es posible traducir la palabra EXTBEER y menos aún separarla.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, citas legales y doctrina este Tribunal debe declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Paola Castro Montealegre, en su condición de apoderada especial de la compañía **PRAXAIR MÉXICO, S. de R.L. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:50:35 del 1 marzo 2022, la cual se **revoca parcialmente** para que se continúe con el trámite de inscripción del signo propuesto para todos los productos y servicios solicitados en clases 30, 32, 33, 35 y 43 de la nomenclatura internacional, incluyendo los que rechazó el Registro: 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**; y bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas, en **clase 33** internacional. En todo lo demás, se mantiene incólume la resolución apelada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Paola Castro Montealegre, en su condición de apoderada

especial de la compañía PRAXAIR MÉXICO, S. de R.L. de C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:50:35 del 1 marzo 2022, la que en este acto **se revoca parcialmente**, para que se continúe con el trámite de inscripción del signo propuesto para todos los productos y servicios solicitados en clases 30, 32, 33, 35 y 43 de la nomenclatura 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 el artículo 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loreto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

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