

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0555-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios TEA LIFE COSTA RICA

ANDREA MELENDEZ CORRALES, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2016-5620)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]



VOTO 0166-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cinco minutos del veintiuno de abril del dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Andrea Meléndez Corrales, mayor, abogada, carné del Colegio de Abogados 16275, en su condición de apoderado especial de la señora Verónica Alicia Vázquez Savareikas, mayor, casada una vez, empresaria, vecina de San José, con cédula de residencia 172400030100, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:50:18 horas del 4 de octubre del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en solicitud presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 11:23:18 horas del 10 de junio del 2016, la señora Verónica Alicia Vázquez Savareikas, solicitó



la inscripción de la marca de servicios , en clase 30 internacional, para proteger y distinguir “café, té, cacao, y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a

base de cereales, pan, productos de pastelería, confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 13:50:18 horas del 4 de octubre del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”**

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 13:18:03 horas del 11 de octubre del 2016, la licenciada Andrea Meléndez Corrales, apoderada especial de la señora Verónica Alicia Vázquez Savareikas, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **SUN TEA LIFE**, registro 244209, cuyo titular es INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN`S Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR

ACCIONES, vigente al 5 de junio del 2025, en clase 30 internacional, para proteger y distinguir “Té”. (v.f. 5 expediente principal, 16 legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca, en razón de que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita SUN TEA LIFE, por cuanto existe similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores y ambas protegen productos en clase 30 internacional, con productos similares o relacionados, lo anterior con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b), así como en el numeral 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte, la recurrente fundamenta en su apelación y agravios que no existe similitud gráfica, fonética o ideológica entre marcas. Indica que la marca TEA LIFE COSTA RICA solicitada no es idéntica con la marca SUN TEA LIFE, no se ve perjudicada y no puede aducirse que existe relación comercial o mercantil entre las empresas, no comercializa el mismo producto, ni puede ser asociado ni causar confusión al público consumidor; tampoco la marca es idéntica o similar, protegen servicios completamente diferentes aunque estén en la misma clasificación NIZA y ni siquiera puede existir confusión al consumidor pues se trata de consumidores diferentes, sus colores y logo son diferentes, el uso del mismo no tiende a confundir ni es un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

El signo no causa engaño o confusión pues protege té para brindar un producto caliente, que no se vende en botella sino en bolsitas, gramos o kilos, incluso para consumir en el establecimiento, y su tipo de consumidor es exclusivo pues el producto es artesanal, y no se encuentra en ningún tipo de supermercado ni establecimiento, ya que no es distribuidora, aunque se encuentren en la misma

clase 30 internacional. Que existen marcas protegidas casi similares y que comparten gran cantidad de letras que las componen y aun así se encuentran ambas protegidas por el Registro y en la misma categoría.

Que su marca no provoca conflicto marcario visual, auditivo ni ideológico, ni genera confusión alguna por no existir similitud al tipo de consumidor proyectado pues su producto es gourmet y no de consumo general, no existen los mismos canales de comercialización, ya que su consumidor debe tener cierto paladar y gusto por el té gourmet. Que su producto no produce confusión ya que la marca SUN TEA LIFE no comercializa productos igual o similar al suyo, diferenciable por sus colores y logo a nivel publicitario, incluyendo su giro comercial que son los tés fríos, y el solicitado es un procesado en rotura de hojas para brindar un té caliente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el público consumidor está contenida en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica:

“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.” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, 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. La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los productos que pretende distinguir:

“Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

SERVICIOS
<i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal</i>

... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...” Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.

Y acerca de la solicitud de registro como marca del signo LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, sobre el tema de la provocación de engaño en el consumidor, este Tribunal resolvió:

“Pero, tenemos que la lista de productos es mayor, por lo que restan de analizar algunos de ellos respecto del signo propuesto.

PRODUCTOS

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; desodorantes de uso personal, productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo, tintes cosméticos, pez negra para zapateros

Respecto de los productos ahora subrayados, el signo propuesto resulta engañoso o susceptible de causar confusión. De la perfumería, de los aceites esenciales, de los cosméticos, de las lociones para el cabello, de los desodorantes de uso personal, no se espera que los mismos provean de limpieza y blancura, sino que ayuden con el embellecimiento y mejoren el aspecto físico de las personas, por lo que respecto de dichos productos el signo es susceptible de causar confusión; asimismo, respecto de colorantes para la colada o lavado de ropa y el aseo, de tintes cosméticos, y de pez negra para zapateros, el signo resulta engañoso, ya que dichos productos no son para la limpieza, y mucho menos para otorgar blancura, ya que la coloración, la tintura y el uso de pez negra para teñir cuero de zapatos son acciones contrarias al blanqueo, ya que, en lugar de quitar el color para hacer aparecer algo como blanco, más bien añaden color a algo, entonces, respecto de dichos productos el signo resulta engañoso...” Voto 441-2008 de las 14:00 horas del 28 de agosto de 2008.



En el presente asunto, tenemos que la sugerida marca de servicios , podría producir en la mente del consumidor una idea únicamente de té, puesto que en el diseño aportado se observa una tetera con hojas de té dentro de la misma, y principalmente al incluir la palabra TEA que al idioma español significa TÉ. La interesada indica en su petición una serie de productos a distinguir y proteger que son opuestos a estas infusiones (*café, ... cacao, y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería, confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo*).

Como se observa, la marca de servicios es solicitada para muchos productos de clase 30 y la gestionante nunca realizó un proceso de limitación con base en el artículo 11 de la Ley de Marcas: *“El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite... No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse.”*, mismo que pudo ajustar incluso en los quince días de audiencia otorgados por esta instancia; por ello, el signo solicitado resulta engañoso respecto de todos los productos a los que pretende proteger que no sean Té.

Ahora bien, si la recurrente hubiese limitado únicamente al té (lo cual no se hizo), también incurriría en la causal del artículo 8 inciso a), donde se deben proteger los derechos de terceros de marcas ya inscritas, puesto que existe en la corriente registral la marca de fábrica y comercio “SUN TEA LIFE” en clase 30 únicamente para té. La independencia de limitar la marca solicitada a únicamente té o no, no obsta que existan derechos de terceros que no deban ser protegidos.

Debe recordarse primordialmente, que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que, la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

Para una mayor claridad en la contraposición de los signos solicitado e inscrito, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Signo		SUN TEA LIFE
	Solicitado	Inscrita

Registro	-----	244209
Marca	<i>De Servicios</i>	<i>De Fabrica y Comercio</i>
Protección y Distinción	<i>“café, té, cacao, y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería, confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”</i>	Té
Clase	30	30
Titular	<i>Verónica Alicia Vázquez Savareikas</i>	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES,



En el presente caso se analiza la marca de servicios , signo que es mixto, concretamente los vocablos “TEA LIFE COSTA RICA”, que traducidos al español y en conjunto significaría “TE VIDA COSTA RICA” (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/tea%20life%20costa%20rica>), “VIDA DEL TE COSTA RICA o TE VIDA COSTA RICA”, la denominación aludida se acompaña de un diseño, que consiste en una tetera con hojas de té dentro de la misma, diseño que no lo hace distintivo con respecto a la marca registrada, y donde el público consumidor pudiera confundirlo con el registrado.

Gráficamente, ambas marcas, solicitada y registrada comparten 7 letras de su elemento denominativo, y coinciden incluso en el elemento preponderante, aun y cuando la primera tenga diseño, el tema de su enunciado TEA LIFE es el que dirige la atención del consumidor; desde el punto de vista fonético la pronunciación es idéntica, pues la marca solicitada se encuentra contenida SUN TEA LIFE/TEA LIFE COSTA RICA; la palabra TEA como elemento genérico, y

cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será, LIFE como elemento preponderante y COSTA RICA como descriptivo de origen tampoco podrá consentirse como elemento accesorio de un conjunto marcario sin la autorización de las autoridades competentes para ello; en consecuencia estos podrían confundir al consumidor que equivocadamente advertiría un mismo origen empresarial y asociación cuando en realidad no lo es, todo ello podría confundir al consumidor, lo cual es precisamente lo que trata de evitar la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

SUN TEA LIFE TEA LIFE COSTA RICA

Por último, no es vinculante para este Tribunal que existan otras marcas que, siendo similares coexistan en el mercado, pues cada caso tiene su propio análisis, sin que uno necesariamente deba influenciar en otro. Al respecto, este Tribunal ya ha emitido vasta jurisprudencia con respecto a signos inscritos con anterioridad, y que para dichos efectos dispone: *“... no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de marcas y otros signos distintivos y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto. ...”* (Voto. 986- 2011 de las 14:20 horas del 24 de noviembre del 2011, Tribunal Registral Administrativo).

Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado no tiene la capacidad intrínseca suficiente para convertirse en una marca registrada, ya que resulta ser engañosa respecto a los servicios propuestos, lo que corresponde es confirmar la resolución venida

en alzada, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Andrea Meléndez Corrales representante de la señora Verónica Alicia Vázquez Savareikas, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:50:18 horas del 4 de octubre del 2016, la cual se confirma, y deniega la solicitud de inscripción de la marca de servicios



, en clase 30 Internacional.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Andrea Meléndez Corrales, apoderado especial de la señora Verónica Alicia Vázquez Savareikas, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:50:18 horas del 4 de octubre del 2016, la que en este acto se *confirma*. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE. -**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

DESCRIPTORES

LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TG. Representación

TNR. 00.4206