

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0187-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO “EL PODER DE LA SELVA”**

**ESTABLECIMIENTO LAS MARIAS S.A.C.I.F.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-10459)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0291-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y un minutos del dieciocho de junio de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **Laura Valverde Cordero**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad: 1-1331-0307, en su condición de apoderada especial de la compañía **ESTABLECIMIENTO LAS MARIAS S.A.C.I.F.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Argentina, domiciliada en Irala 2021, C1164ACS, ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:40:18 horas del 26 de marzo del 2021.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez**



**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 15 de diciembre de 2020, la señora **María del Milagro Chaves Desanti**, abogada, vecina de Pozos de Santa Ana, cédula de

identidad: 1-0626-794, en representación de la empresa **ESTABLECIMIENTO LAS MARIÁS S.A.C.I.F.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**EL PODER DE LA SELVA**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *yerba mate, té, e infusiones de hierbas.*

Mediante resolución de las 10:40:18 horas del 26 de marzo de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria por considerar que el signo propuesto es inadmisibles por razones extrínsecas conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al encontrarse inscrita la marca de fábrica “**LA SELVA**”, registro: 198362, inscrita desde el 26 de enero del 2010, vigente hasta el 26 de enero del 2030, titular: **TÉS Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA**, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: *café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.*

Inconforme con lo resuelto, el 08 de abril del 2021, la representación de la empresa **ESTABLECIMIENTO LAS MARIÁS S.A.C.I.F.A.**, interpone recurso de revocatoria y apelación en subsidio en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó: 1. Si bien las marcas buscan proteger y distinguir productos en clase 30 internacional, las denominaciones en sí gozan de un ámbito de aplicación muy específico con lo cual es viable la coexistencia pacífica. 2. El signo solicitado

es una submarca de la denominación principal "TARAGÜI"  . 3. En el mercado no se encontró una referencia de uso de la marca "LA SELVA", aun cuando lleva 11 años de encontrarse inscrita en Costa Rica. El producto "LA SELVA" no está disponible en el mercado nacional para té, no existe una oferta real accesible para el consumidor, no existe publicidad. 4. La marca "LA SELVA" no cuenta con una verdadera fuerza distintiva, el producto no es comercializado en ningún tipo de cantidad normal y lógica según el giro

---

comercial inscrito. 5. Gráficamente la marca pretendida consiste en una frase de 5 palabras, donde el núcleo es el sustantivo PODER y no así SELVA como lo pretende reflejar el registro, mientras que la marca inscrita se compone de la frase LA SELVA. Fonéticamente son disímiles. Las marcas no son ideológicamente similares, ya que ambas poseen un significado que evoca ideas específicas en la mente del consumidor y que las hace diferenciables entre sí.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscrita las marca:

- **LA SELVA**, registro: 198362, inscrita desde el 26 de enero del 2010, vigente hasta el 26 de enero del 2030, titular: TÉS Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA, para proteger y distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional: *café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.* (visible a folio 6 y 7 del legajo de apelación)

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

**CUARTO. 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.

---

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO** La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto.

Las objeciones a la inscripción de una marca pueden derivarse de motivos intrínsecos o extrínsecos. En relación con el caso concreto se analizará lo relacionado a las objeciones por motivos extrínsecos, al respecto la normativa marcaria contempla la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

**Artículo 8:** Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de

ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca entonces evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 700-IP-2018, hace el siguiente análisis:

[...]

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El riesgo de confusión, puede ser directo o indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

[...]

Ahora bien, para realizar el estudio entre el signo solicitado y el signo inscrito, se debe recurrir el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos, señalando que se deben examinar similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre

ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

**Artículo 24:** Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate  
[...]

Por consiguiente, para determinar las semejanzas entre los signos es necesario realizar la siguiente comparación:

**MARCA PROPUESTA**  
**EL PODER DE LA SELVA**

**Clase 30 internacional:** *yerba mate, té, e infusiones de hierbas.*

**MARCA REGISTRADA**  
**LA SELVA**

**Clase 30 internacional:** *café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.*

---

Al realizar el cotejo de los signos se denota que, a nivel gráfico son signos denominativos, la marca propuesta se encuentra compuesta por los términos “EL PODER DE LA SELVA”, en tanto la inscrita la componen los vocablos “LA SELVA”, estando la marca registrada contenida en el signo solicitado, siendo precisamente el elemento “LA SELVA” el que impacta en la mente del consumidor. Si bien la marca solicitada corresponde a un signo compuesto, es decir, formada por varias palabras, sean “EL PODER DE LA SELVA, el nivel de relevancia y distintividad recae en el término “LA SELVA”.

En cuanto al cotejo fonético, su pronunciación es semejante en la marca propuesta y la inscrita, el sonido que generan en el oído humano es similar, al grado de provocar confusión.

Desde el punto de vista ideológico, los signos coinciden en la palabra “SELVA”, término que posee el mismo concepto y evocan la misma idea, pudiendo incurrirse en el riesgo de confusión, así como hacer creer que pertenecen a la misma familia de marcas de cierto grupo empresarial.

Este Tribunal comparte el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al determinar que el signo propuesto y la marca registrada, son semejantes en grado de producir confusión en el consumidor. Al ser analizadas en su conjunto se denotan las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, aún cuando la marca propuesta está formada por otros elementos, estos no le otorgan carácter distintivo que le permita diferenciarse en el mercado, sobre todo al considerar que el consumidor generalmente retiene en su mente las semejanzas por encima de las diferencias.

En cuanto a los productos que buscan proteger y distinguir, estos poseen la misma naturaleza en clase 30 de la nomenclatura internacional, coinciden en el producto: té, aun cuando los otros productos para los cuales fue solicitada la marca difieren de la registrada, se considera que son de la misma naturaleza y están estrechamente relacionados, comparten el mismo tipo

---

de mercado, por lo que serían fácilmente confundibles por parte del consumidor medio, lo que provocaría un inminente riesgo de confusión y de asociación empresarial.

Asimismo, el argumentar que la marca solicitada es una submarca de “TARAGÜI”, no resulta válido, pues la marca se analiza tal y como fue solicitada, siendo esta la base para el cotejo que se realiza con la marca inscrita.

Además, de considerar que la marca registrada no es utilizada, al no existir una oferta real accesible del producto para el consumidor, el ordenamiento jurídico establece el procedimiento que se debe seguir para solicitar la cancelación por falta de uso de un signo marcario.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, es que se rechazan los agravios expuestos por el apelante, y se concluye que la marca solicitada al ser examinada en conjunto no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con el signo inscrito.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la señora **Laura Valverde Cordero**, en su condición de apoderada especial de la compañía **ESTABLECIMIENTO LAS MARÍAS S.A.C.I.F.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:40:18 horas del 26 de marzo de 2021.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada



---

generalísima de la empresa ESTABLECIMIENTO LAS MARÍAS S.A.C.I.F.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:40:18 horas del 26 de marzo de 2021, la que en este acto **se confirma**. 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 Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES.**

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

---

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO  
TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS  
TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN  
TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS  
TNR: 00.41.26