
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0253-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA “WONGLO”

MULTI ACCESS LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP DE ORIGEN 2015-9531/REGISTRO 269246)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0411-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y seis minutos del seis de agosto del dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 111390272, en su condición de apoderada especial de la empresa **MULTI ACCESS LIMITED**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, domiciliada en Palm Grove House P.o. Box 438, Road Town, Tórtola, Islas Vírgenes Británicas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:27:05 horas del 12 de febrero de 2019.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que por memorial recibido el 19 de setiembre del 2018, **María Gabriela Miranda Urbina**, de calidades y en la representación citada, solicita la nulidad de la marca **WONGLO**, registro N° 269246, en clase 30 internacional, propiedad de **GUANGHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO. LTD**, la nulidad se presentó con base en el registro anterior y notoriedad de sus marcas WONG LO

KAT.

En razón de ello, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:27:05 horas del 12 de febrero de 2019, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 incisos a), b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resolvió en lo que interesa, lo siguiente: “... *POR TANTO se procede a declarar sin lugar la solicitud de nulidad de la marca **WONGLO**, registro N° 269246, propiedad de **GUANGHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO. LTD**”. *No se reconoce la notoriedad de las marcas de la empresa **MULTI ACCESS LIMITED**.**

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada **María Gabriela Miranda Urbina**, interpuso recurso de apelación, y expuso sus indicaciones, en lo conducente:

Indica que tiene registradas varias marcas con diseño cuya traducción del cantonés al español es igual a la marca registrada desde el punto de vista fonético.

Que cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación **WONG LO**, derecho que le es otorgado con base en el artículo 25 de la ley de marcas.

La marca que se pretende anular se registró en transgresión de los incisos a), b) y e) del artículo 8 de la ley de marcas, ya que presenta identidad fonética e ideológica con las marcas de mi representada.

El riesgo de confusión alcanza no solamente la parte denominativa y fonética sino además en la comercialización de los productos y servicios protegidos por las marcas, ello ya que las marcas de mi representada y la marca objeto nulidad se encuentran dentro del mismo giro comercial, lo que genera en el consumidor una confusión en relación con el origen empresarial de los productos.

La marca cuya nulidad se solicita reproducen íntegramente la marca **Wong Lo Kat** a nivel fonético, denominativo e ideológico y la marca **WAN LAO JIN** a nivel fonético e ideológico, ya que la pronunciación de cada uno de ellos muy parecida y la expresión sonora de los mismos impacta en forma similar en auditor, por lo que éste podría confundir las marcas entre ellas

causándole del consumidor una confusión en relación al origen empresarial de los productos protegidos, por lo que la marca cuya nulidad se solicita no cumple con la función diferenciadora ni con los requisitos de novedad y especialidad indispensables para que su registro fuese procedente.

A nivel fonético los diseños especiales registrados por mi representada en forma de caracteres orientales se traducen del cantonés al español como WONGLO KAT lo que es fonéticamente idéntico a la marca WONGLO que se pretende anular.

Los signos protegen productos similares por lo que no se puede aplicar el principio de especialidad marcaria.

Solicita se acoja el recurso de apelación y se anule el registro de la marca WONGLO en clase 30.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1. Que en el Registro de Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **GUANGHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO. LTD.**, la marca “**WONGLO**”, bajo el registro 268246 en clase 30, para proteger y distinguir: **achicoria** (sucedáneo del café), azúcar candy, goma de mascar, **miel**, jarabe de longan (Gui Yuan Gao) para alimentos, jarabe de loquat (Pi Pa Gao) para alimentos, crema de polen (alimento), tuckahoe y fritallaria para alimentos (lin bei gao) pasta de almendras, mazamorra, pan, preparaciones a base de cereales, almidón para uso alimenticio, helados cremosos. Presentada el 1 de octubre de 2015, registrada el 6 de marzo de 2018 y vigente hasta el 6 de marzo de 2028.

2. Que en el Registro de Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa **MULTI ACCESS LIMITED**, las marcas:

- a) WONG LAO JI, registro 212429, inscrita desde el 14 de setiembre de 2011 y vence el 14 de setiembre de 2021, en clase 5 para proteger: “*Medicinas Chinas y hierbas*”

medicinales”, en clase 30 para proteger: “*Té o infusión de hierbas relacionadas con estos productos; café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.*”, en clase 32 para proteger: “*Bebidas, preparaciones para hacer bebidas*” y en clase 33 para proteger: “*Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)*”.

b) WONG LO KAT, registro 212496, inscrita desde el 16 de setiembre de 2011 y vence el 16 de setiembre de 2021, en clase 5 para proteger: “*Medicinas Chinas y hierbas medicinales*”, en clase 30 para proteger: “*Té o infusión de hierbas*”, en clase 32 para proteger: “*Bebidas, preparaciones para hacer bebidas*” y en clase 33 para proteger: “*Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)*”.

c) 王老吉 registro 213650, inscrita desde el 7 de noviembre de 2011 y vence el 7 de noviembre de 2021, en clase 5 para proteger: “*Medicinas Chinas y hierbas medicinales*”, en clase 30 para proteger: “*Té o infusión de hierbas relacionadas con estos productos; café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.*”, en clase 32 para proteger: “*Bebidas, preparaciones para hacer bebidas*” y en clase 33 para proteger: “*Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)*”.

d) 王老吉  registro 213651, inscrita desde el 7 de noviembre de 2011 y vence el 7 de noviembre de 2021, en clase 5 para proteger: “*Medicinas Chinas y hierbas medicinales*”, en clase 30 para proteger: “*Té o infusión de hierbas relacionadas con estos productos; café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café, harinas*

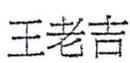
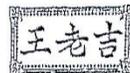
y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.”, en clase 32 para proteger: “Bebidas, preparaciones para hacer bebidas” y en clase 33 para proteger: “Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)”.

- 王老吉
- e) 王老吉, registro 224461, inscrita desde el 18 de enero de 2013 y vence el 18 de enero de 2023, en clase 5 para proteger: “Hierbas medicinales y medicamentos chinos para uso médico; productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales, desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”, en clase 30 para proteger: “Té o infusiones que no sean para uso medico; café, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.”, en clase 32 para proteger: “Bebidas sin alcohol, preparaciones para elaborar bebidas; cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas” y en clase 33 para proteger: “Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)”.

- f)  registro, 224491, inscrita en clase 5 para proteger: “Medicinas y hierbas chinas, preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para uso médico, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos, material para empastes dentales, cera dental; desinfectantes, preparaciones para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, en clase 30 para proteger: “Té

o infusión de hierbas relacionadas con estos productos; 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, levaduras, en polvo, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.”, en clase 32 para proteger: “Bebidas; así como preparaciones para hacer bebidas; cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos no probados:

1. Que los signos , , ,  y , propiedad de la empresa recurrente, tengan algún significado relacionado con la marca registrada WONGLO que se pretende anular.
2. Que las marcas cuya titularidad ostenta la empresa apelante sean notorias.

CUARTO: SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA: Para demostrar la notoriedad de las marcas de la empresa recurrente, se presentó la siguiente prueba:

Del tomo I del legajo de prueba de folio 1 hasta folio 118, listado de registros de las marcas de la empresa **MULTI ACCESS LIMITED**, alrededor del mundo, la lista esta certificada conforme lo demanda el artículo 295 de la Ley General de Administración Pública, por lo tanto, se admite para su análisis.

De folios 120 a 144 facturas de venta emitidas en el extranjero y su traducción de años 2009 a 2012 (cantidad 4).

De folios 145 a 223 copias de certificados de la Dirección de Propiedad Industrial de Panamá algunos de WONG LO KAT, pero la mayoría de otros signos del apelante.

De folios 224 a 251 copias de certificados de la Dirección de Propiedad Industrial de Islas Vírgenes Británicas algunos de WONG LO KAT, pero la mayoría de otros signos del apelante.

De folios 252 a 280 copias de certificados de la Dirección de Propiedad Industrial de Canadá algunos de WONG LO KAT, pero la mayoría de otros signos del apelante.

De folios 281 a 297 copias de certificados de la Dirección de Propiedad Industrial de Reino Unido e islas Vírgenes Británicas algunos de WONG LO KAT, pero la mayoría de otros signos del apelante.

De folios 298 a 309 copias de certificados de la Dirección de Propiedad Industrial de Islas Vírgenes de Gran Bretaña y Palm Grove House algunos de WONG LO KAT, pero la mayoría de otros signos del apelante

De folios 310 a 319 copias de certificados de la Dirección de Propiedad Industrial de Islas Vírgenes de Gran Bretaña, Gabón y Andorra algunos de WONG LO KAT, pero la mayoría de otros signos del apelante.

De folios 320 a 330 copias de certificados de la Dirección de Propiedad Industrial Islas Vírgenes de Gran Bretaña algunos de WONG LO KAT, pero la mayoría de otros signos del apelante.

De folios 331 a 383 copias de certificados de la Dirección de Propiedad Industrial de Argentina algunos de WONG LO KAT, pero la mayoría de otros signos del apelante

De folios 384 a las 388 copias de certificados de la Dirección de Propiedad Industrial de cuba algunos de WONG LO KAT, pero la mayoría de otros signos del apelante.

De folios 389 a 394 copias de certificados de la Dirección de Propiedad Industrial de USA algunos de WONG LO KAT, pero la mayoría de otros signos del apelante

De folios 395 a 415 copias de certificados de Dirección de Propiedad Industrial de Brasil algunos de WONG LO KAT, pero la mayoría de otros signos del apelante.

En lo que respecta a los certificados de registro de la marca en otros países (folios 120-145) los mismos no cuentan con la legalización y traducción correspondiente como lo exige el artículo 294 de la Ley General de Administración Pública, por lo tanto, no se admiten para su análisis.

El tomo II del legajo de prueba, de folios 416 a 634, se trata de una declaración jurada sin su respectiva traducción acompañada de copias simples de certificados de registro. Dicha prueba no

cumple con los requisitos de los artículos 294 y 295 de Ley General de Administración Pública, por lo tanto, no se admiten para su análisis.

QUINTO: Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

SEXTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Notoriedad de las marcas del apelante.

En el caso que nos ocupa, la recurrente alega la notoriedad de sus marcas de manera muy sutil ya que en su recurso únicamente cita como fundamento de derecho la violación del inciso e) del artículo 8 de la ley de marcas y dentro de la prueba aportada únicamente se tiene una lista de los registros de sus marcas a nivel mundial.

Dicha lista de registros marcarios a nivel mundial no suple los certificados originales debidamente apostillados, por lo que no es una prueba que cumpla con los criterios del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, a saber:

“Artículo 45.- Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”

No se aporta en el expediente encuesta o estudio de mercado que indique cual es el sector del público integrado por los consumidores que identifican las marcas propiedad de la recurente.

Encuesta o estudio de mercado que indique cual es el sector del público que no sean consumidores, que identifican las marcas.

Encuesta o estudio de mercado que indique los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen las marcas con los productos o servicios que éstas amparan.

Con la prueba aportada no es posible determinar, la fecha del primer uso de las marcas, el tiempo de uso de las marcas, los canales de comercialización, medios de difusión, tiempo de publicidad. No existe dato objetivo sobre la inversión de los últimos años en publicidad o promoción de las marcas, únicamente es el decir del interesado.

Con las copias de los registros en diferentes países no se puede saber cuál es el área geográfica de influencia efectiva de las marcas.

No existe dato alguno en el expediente que permita delimitar el volumen de ventas de los productos de las marcas de los últimos 3 a 5 años.

No se puede determinar el valor económico que representan las marcas, ni mucho menos el porcentaje de la participación de las marcas en el sector o segmento correspondiente del mercado. Por tanto, las marcas no pueden considerarse como notorias y el signo registrado no transgrede el inciso e) del artículo 8 de la ley de marcas.

Nulidad de la marca WONGLO, registro N° 269246. La ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, de 6 de enero de 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1° de febrero de 2000, establece dos tipos de procedimiento mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo.

El numeral 37 de la citada ley regula la **nulidad del registro**, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Industrial, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio. La solicitud de nulidad procede dentro los casos que un signo ha sido registrado en contravención -como el supuesto de estudio-, de las prohibiciones previstas en el artículo 8 de la ley de marcas.

Asimismo, este mismo artículo, establece que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro, al establecer expresamente que “[...] La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. [...]”. Según hechos probados el plazo para entablar la acción de cancelación en el caso particular no ha prescrito ya que el signo a anular fue inscrito en el año 2018.

En el presente caso, indica el recurrente que sus signos (citados en hechos probados), fueron registrados con anterioridad a la marca que se pretende anular y presentan identidad tal que pueden causar confusión en el consumidor final y por tanto se contravienen los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de rito.

En cuanto a la fecha de registro lleva razón el apelante ya que los signos de su titularidad fueron registrados con anterioridad a la marca que se pretende anular, con respecto a la identidad y riesgo de confusión en este caso lo que procede es realizar el cotejo marcario para determinar si se dan los supuestos argüidos por el apelante.

Del cotejo marcario se deben descartar como bien lo realizó el Registro los signos 王老吉, 王老吉 , 吉 y , ya que no tienen la mínima identidad con la marca **WONGLO**, no existe prueba alguna dentro del expediente que se relacionen gramaticalmente con dicho vocablo. Inclusive la aseveración del apelante que su traducción al español es WONGLO KAT no tiene sentido ya que en el idioma español no existe tal vocablo.

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, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a), b) bajo alguno de los supuestos que se definen:

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.,

El cotejo de las marcas en conflicto debe realizarse siguiendo los parámetros antes citados y tomando en consideración el reglamento de la ley de rito, decreto ejecutivo N° 3023-J que en su artículo 24 indica las reglas para calificar la semejanza, tanto para la realización del examen de fondo como para las oposiciones dentro de las cuales se encuentran: 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. c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos y servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

D) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la

unidad gráfica, auditiva e ideológica.

II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los servicios que protegen.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO QUE SE PRETENDE ANULAR

“WONGLO”,

Achicoria (sucedáneo del café), azúcar candy, goma de mascar, miel, jarabe de longan (Gui Yuan Gao) para alimentos, jarabe de loquat (Pi Pa Gao) para alimentos, crema de polen (alimento), tuckahoe y fritallaria para alimentos (lin bei gao) pasta de almendras, mazamorra, pan, preparaciones a base de cereales, almidón para uso alimenticio, helados cremosos.

MARCAS REGISTRADAS CON ANTERIORIDAD

WONG LAO JI

Medicinas Chinas y hierbas medicinales. Té o infusión de hierbas relacionadas con estos productos; café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo. Bebidas, preparaciones para hacer bebidas. Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

WONG LO KAT

Medicinas Chinas y **hierbas medicinales. Té o infusión de hierbas. Bebidas, preparaciones para hacer bebidas.** Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)

En el presente caso considera el Tribunal que el signo registrado **WONG LAO JI**, no presenta semejanza gráfica, fonética e ideológica suficiente con la marca **WONGLO**, gráficamente si bien comparten parte de su estructura su apreciación en conjunto difiere lo suficiente para llegar a causar confusión en el consumidor final, sobre todo en el aspecto fonético ya que en ese campo los elementos denominativos LAO JI denotan una diferenciación muy marcada en su pronunciación.

Contrario a lo resuelto por el Registro este órgano considera que la marca registrada **WONG LO KAT**, si presenta identidad con la marca **WONGLO**, esta última se encuentra contenida dentro de estructura denominativa del signo registrado con anterioridad, desde el punto de vista gráfico el término KAT no es un elemento que pese para diferenciar los signos, de igual forma la pronunciación de los signos en su parte inicial es muy similar, ideológicamente el consumidor costarricense no advierte concepto en los vocablos que pueda llegar a asociarse.

No se requiere un análisis exhaustivo para determinar que son mayores las semejanzas que las diferencias en el plano gráfico y fonético entre los signos **WONG LO KAT** y **WONGLO**, por lo que el análisis se debe continuar con el análisis de los productos que distinguen las marcas.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso e): “[...] *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos [...]*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Se puede observar con claridad que dentro de la lista de productos que distingue la marca “WONGLO” que se pretende anular se encuentra la **Achicoria (sucedáneo del café)**, que según la real academia española se define como: *1. f. Planta de la familia de las compuestas, de hojas recortadas, ásperas y comestibles, así crudas como cocidas. La infusión de la amarga o silvestre se usa como remedio tónico aperitivo. 2. f. Bebida que se hace por la infusión de la raíz tostada de la achicoria y se utiliza como sucedáneo del café.* (<https://dle.rae.es/?id=0R7eXKR>), por lo tanto, se relaciona directamente con las *hierbas medicinales, té o infusión de hierbas. Bebidas, preparaciones para hacer bebidas*, distinguidas por la marca **WONG LO KAT**, la cual goza de prelación por haber sido registrada con anterioridad, según se desprende de los hechos probados.

En este sentido es obvio que el titular de la marca **WONG LO KAT** goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, como el origen empresarial de sus productos o la confusión de los productos por parte del consumidor.

Por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por **María Gabriela Miranda Urbina**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MULTI ACCESS LIMITED**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:27:05 horas del 12 de febrero de 2019, la cual en este acto se revoca parcialmente para que se elimine de la lista de productos de la marca **WONGLO** registro 269246, la **Achicoria (sucedáneo del café)**.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **PARCIALMENTE CON LUGAR** el *recurso de apelación* interpuesto por **María Gabriela Miranda Urbina**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MULTI ACCESS LIMITED**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:27:05 horas del 12 de febrero de 2019, la cual en este acto se revoca parcialmente para que se elimine de la lista de productos de la marca **WONGLO** registro 269246, la **Achicoria (sucedáneo del café)**. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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**.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

Descriptor

Nulidad de la marca registrada

-TG: Inscripción de la marca

-TNR: 00.42.90