

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0109-TRA-PI**

**OPOSICION A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**(Expediente de origen No.2019-04406-TRA-PI)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



## **VOTO 0533-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas dieciocho minutos del veintiocho de agosto de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, cédula de identidad: 1-0679-0960, en carácter de apoderada especial de **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos, domiciliada en 100 Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:48:33 horas del 09 de enero del 2020.


**Redacta la jueza Priscilla Loretto Soto Arias.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Que la señora **AINHOA PALLARES ALIER**, abogada, cédula de residencia costarricense: 172400024706,

vecina de San José, en carácter de apoderada especial de **CHINA BEIJING TONG REN TANG GROUP CO., LTD.**, sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de China, 52, Dong Xing Long Street, Dong Cheng District, Beijing, China,



presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “  ” como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir en clase 05 internacional de la Clasificación de Niza: preparaciones de vitaminas; medicamentos para uso médico; polvo de perlas para uso médico; suplementos vitamínicos en tableta; jarabes para uso farmacéutico; cápsulas para medicamentos; preparaciones farmacéuticas; hierbas medicinales; ungüentos para uso farmacéutico; tisanas; colágeno para uso médico; extractos de plantas para uso farmacéutico; preparaciones herbales para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico; suplementos nutricionales; complementos alimenticios a base de jalea real; complementos alimenticios a base de propóleos; medicina originaria de China tipo panacea; alcohol para uso farmacéutico; hierbas medicinales originarias de China; ajeno argy en rollo. En clase 32: jugos de frutas; aguas minerales (bebidas); jugos vegetales (bebidas); bebidas de frutas sin alcohol; aguas gaseosas; bebidas con pulpa y jugo; bebidas sin alcohol con sabor a té; jarabe de ciruela; bebidas vegetales. En clase 33: Extractos de frutas con alcohol; aperitivos; bebidas destiladas; digestivos (alcoholes y licores); aguamiel (hidromiel); vinos; sake; bebidas alcohólicas, excepto cervezas; alcohol de arroz; baiju (bebida de alcohol destilado originaria de China). En clase 35: publicidad, presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista, servicios de agencias de importación-exportación, promoción de ventas para terceros, servicios de abastecimiento para terceros (compra de productos y servicios para otras empresas en el campo de la medicina, preparaciones medicinales, preparaciones higiénicas,

instrumentos médicos, productos farmacéuticos para uso humano, productos nutricionales, a saber, medicamentos tradicionales originarios de China, sustancias dietéticas, tónicos y hierbas para promover la salud general y el bienestar, y productos para la salud, a saber, vitaminas, suplementos minerales, alimentos y cosméticos); mercadotecnia; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; gestión comercial de licencias de productos y servicios de terceros; servicios de venta minorista de preparaciones farmacéuticas, sanitarias, así como de suministros médicos, servicios de venta mayorista de preparaciones farmacéuticas, sanitarias, así como suministros médicos. En clase 44: servicios de clínicas médicas, quiroprácticos, hospitales, cuidado de la salud, terapia física, asesoramiento en materia de farmacia, servicios de telemedicina, servicios farmacéuticos para emisión de recetas médicas, servicios de medicina alternativa, consultoría sobre salud, servicios de salones de belleza, servicios de spa.

Mediante escrito presentado ante el Registro de Propiedad Industrial el día 08 de octubre de 2019, la representante de la empresa **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC**, presentó oposición contra la solicitud de inscripción, específicamente para que se deniegue el registro en las clases 32 y 33.

En resolución dictada a las 10:48:33 horas del 09 de enero del 2020, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la oposición planteada por el representante de la empresa **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC**, por considerar que el signo no transgrede los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa opositora **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC**, y ahora apelante presenta contra la resolución referida, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, argumentando:

1. El análisis que realizó el Registro es incorrecto, existen similitudes entre las marcas que no permiten su coexistencia

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente:

**UNICO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**TANG**”, en clase 32 internacional para proteger: “bebidas no alcohólicas, refrescos, aguas minerales artificiales”, desde el 19 de febrero de 1962 y vigente hasta el 19 de febrero de 2027, bajo el registro número: **25488** y la marca



en clase 32 de la nomenclatura internacional para proteger: “refrescos y aguas saborizadas; siropes, concentrados de pulpa de frutas, concentrado de jugo de frutas y concentrados para hacer bebidas, mezclas en polvo y otras preparaciones para hacer bebidas”, vigente desde el 17 de octubre del 2018 hasta el 17 de octubre de 2028; bajo el registro número: **274683**, ambos signos a nombre de la empresa **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC** (folios 39 al 43 del expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No observa este Tribunal hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA Y EL CONTROL DE LEGALIDAD.** Conforme el expediente administrativo levantado al efecto se admite como prueba las certificaciones que constan a folios 39 al 43 del expediente

---

principal. 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.** La distintividad es un requisito fundamental para constituir una marca, así lo indica el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), al definirla como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.*

De ahí que, la marca es la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y, por tanto, que ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

El artículo 8 de la Ley de Marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

*a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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 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 anterior.*

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Además, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, establece las reglas para calificar semejanzas entre signos, señala que se deben examinar las **similitudes** gráficas, fonéticas e ideológicas de los signos, así como analizar los productos y servicios que se pretenden proteger con los mismos, y dispone que debe darse más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos, esto por cuanto las semejanzas son las que generan 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.

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, existe el cotejo marcario, que resulta necesario para poder valorarlos a nivel gráfico, fonético e ideológico y determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados de acuerdo a lo indicado supra. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

Por consiguiente, es el cotejo marcario el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre los mismos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

### **SIGNO SOLICITADO**

**Solicitante: CHINA BEIJING TONG REN TANG GROUP CO., LTD.**



En clase 32: jugos de frutas; aguas minerales (bebidas); jugos vegetales (bebidas); bebidas de frutas sin alcohol; aguas gaseosas; bebidas con pulpa y jugo; bebidas sin alcohol con sabor a té; jarabe de ciruela; bebidas vegetales. En clase 33: Extractos de frutas con alcohol; aperitivos; bebidas destiladas; digestivos (alcoholes y licores); aguamiel (hidromiel); vinos; sake; bebidas alcohólicas, excepto cervezas; alcohol de arroz; baiju (bebida de alcohol destilado originaria de China).

### **MARCAS INSCRITAS DEL Oponente**

**TITULAR: INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC**





En clase 32 de la nomenclatura internacional: “refrescos y aguas saborizadas; siropes, concentrados de pulpa de frutas, concentrado de jugo de frutas y concentrados para hacer bebidas, mezclas en polvo y otras preparaciones para hacer bebidas”.

### “TANG”

En clase 32 de la nomenclatura internacional: “bebidas no alcohólicas, refrescos, aguas minerales artificiales”.

En el cotejo realizado, en un análisis en conjunto de los signos, se puede determinar que no presentan identidad gráfica o fonética capaz de crear confusión en el

consumidor, no es posible indicar que el signo:



, presenta alguna

semejanza con alguno de los dos signos inscritos:



o **TANG**, por lo que

se puede colegir que existe la posibilidad de coexistencia registral de los signos, nótese que existen suficientes elementos que permiten la distinción gráfica y fonética entre el signo solicitado con el signo inscrito.

Desde el punto de vista *gráfico o visual*, los signos son diferentes, el signo solicitado es mixto y tiene las siguientes palabras: **TONG REN TANG**, escritas en mayúscula, con un diseño que se compone de un círculo con caracteres chinos en su interior, las marcas inscritas no contienen esos elementos una de ellas es denominativa “**TANG**” y la otra además de la palabra “**TANG**”, tiene un diseño de una hoja en color verde, por lo que salvo la palabra “**TANG**” mencionada, no tienen ninguna otra similitud. En su conjunto el signo solicitado tiene varios elementos que la hacen distintiva y hacen



que la palabra “**TANG**” no prepondere en el signo, elementos que no tiene la marca inscrita, y que hacen a la solicitada distintiva y diferente.

En cuanto al cotejo *fonético o auditivo*, debe aplicarse la misma premisa que en el cotejo anterior, siendo claro que en la pronunciación de la marca pretendida “



” y “



”, existe una marcada diferencia, la pronunciación del

solicitado es distinta al signo inscrito, no tienen una misma sonoridad, ya que las palabras: “**TONG REN TANG**”, son diferentes a la que contiene la marca inscrita “**TANG**”, a saber, las palabras **TONG REN** producen una pronunciación distinta, lo que la distingue de la marca inscrita, por lo que no hay similitud auditiva.

No se realiza el cotejo ideológico, ya que los signos inscritos no tienen definición conceptual y el solicitado, dado el poco dominio de dicho idioma en el país, se puede asimilar a un signo de fantasía también.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. Situación que tal y como ha sido

analizado líneas arriba no se configura en el presente caso dadas las diferencias sustanciales a nivel gráfico y fonético entre los signos cotejados, recayendo en innecesario aplicar el principio de especialidad.

Al analizar en un todo el signo con las conceptualizaciones indicadas, este Tribunal es del criterio que, entre las marcas en conflicto, gráfica y fonéticamente son

distintas y por ende no existe impedimento alguno para que la marca solicitada:



pueda acceder a su registro, pues cuenta con la carga distintiva requerida, para poder distinguir en forma efectiva sus productos y para no generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor en relación con el signo inscrito.

En cuanto a los agravios esgrimidos por la representante de la empresa recurrente, se debe indicar que no lleva razón ya que tal y como quedó indicado en el cotejo realizado, del mismo se desprende que no hay similitud gráfica ni fonética entre los signos, ya que en cuanto a la similitud gráfica a simple vista los signos son denominativamente diferentes, igualmente ocurre con la pronunciación que es disímil, razón por la cual los agravios deben ser rechazados, siendo lo procedente confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial.

En virtud de todo lo anterior, es dable manifestar que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debe ser denegada la oposición, situación que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues resulta claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que pueda coexistir con las marcas inscritas, sin que ello cause entre el público consumidor riesgo de confusión o de asociación.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial, la marca propuesta resulta admisible y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución apelada, la que en este acto se confirma, denegándose la oposición

planteada y se acoge la solicitud de inscripción de la marca de comercio



solicitada por **CHINA BEIJING TONG REN TANG GROUP CO., LTD.**

### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en carácter de apoderada especial de **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:48:33 horas del 09 de enero del 2020, la que en este acto **SE CONFIRMA**, para



que se acoja el registro de la marca  en clase 32: jugos de frutas; aguas minerales (bebidas); jugos vegetales (bebidas); bebidas de frutas sin alcohol; aguas gaseosas; bebidas con pulpa y jugo; bebidas sin alcohol con sabor a té; jarabe de ciruela; bebidas vegetales; y en clase 33: Extractos de frutas con alcohol; aperitivos; bebidas destiladas; digestivos (alcoholes y licores); aguamiel (hidromiel); vinos; sake; bebidas alcohólicas, excepto cervezas; alcohol de arroz; baiju (bebida de alcohol destilado originaria de China), solicitada por la representación de la empresa **CHINA BEIJING TONG REN TANG GROUP CO., LTD.** 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen

---

para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

**Guadalupe Ortiz Mora**

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES.**

**Marca registrada o usada por tercero**

**TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TNR: 00.41.36**