



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0844-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DIGE TÉ”

TÉS Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2011-3718)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO No. 412-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con treinta y cinco minutos del veintidós de abril de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad uno- mil dieciocho- novecientos setenta y cinco, en su carácter de Apoderado Especial de la empresa **TÉS Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A.**, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- cero ochenta y dos mil quinientos treinta y nueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con seis minutos y cuarenta y tres segundos del veintitrés de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de abril del 2011, el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, de calidades dichas y su condición de Gestor Oficioso de la empresa **TÉS Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DIGE TÉ”**, para proteger y distinguir, en la clase 30 de la nomenclatura internacional: **“té y té de hierbas”**.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:46:15 horas del 31 de mayo de 2011, el



Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**DIGEST**”, para proteger y distinguir: “*té de hierbas naturales*”, en clase 30 internacional, bajo el registro número **160474**, propiedad de la empresa **Corporación Manza Te de Centroamérica, S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las doce horas con seis minutos y cuarenta y tres segundos del veintitrés de julio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 30. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 3 de agosto del 2012, el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en representación de la empresa **TÉS Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A.**, apeló la resolución referida, y por esa circunstancia conoce este Tribunal en alzada.

QUINTO. 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica:



1. **“DIGEST”**, propiedad de la empresa **CORPORACIÓN MANZA TE DE CENTROAMÉRICA, SOCIEDAD ANONIMA.**, bajo el No. de Registro 160474, inscrita desde el 18 de julio de 2006, para proteger y distinguir: *“té de hierbas naturales”*. (Ver folio 22).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como un hecho no probado que la empresa propietaria de la marca inscrita, sea la empresa **CORPORACIÓN MANZA TE DE CENTROAMÉRICA, SOCIEDAD ANONIMA**, y la empresa **TÉS Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A.**, solicitante de la marca propuesta pertenezcan el mismo grupo de interés económico familiar.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DIGE TÉ”**, por resultar inadmisibles por derechos de terceros, ya que al realizar el análisis y cotejo con la marca de fábrica inscrita **“DIGEST”**, se comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger, violentando así el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, alega el recurrente que tanto la empresa **TÉS Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A.** y **CORPORACIÓN MANZA TE DE CENTROAMÉRICA, SOCIEDAD ANONIMA**, pertenecen a un mismo grupo de interés económico empresarial familiar y están integradas registralmente por los mismos miembros del grupo familiar Álvarez Alpizar, los cuales son parte de la Junta Directiva que componen dichas sociedades, cuyos nombramientos se encuentran en las certificaciones emitidas por el Registro y aportadas en este expediente, no existiendo de esta manera tal y como se ha demostrado, conflicto de intereses respecto a derechos de terceros ni riesgo de confusión relacionado con el público consumidor, que perfectamente puede identificar el producto con el origen empresarial, y



saber la calidad de lo que está adquiriendo, por lo que no existiendo competencia desleal que pueda relacionar los productos y/o servicios, con otros titular, y siendo que se trata de un mismo origen a una misma procedencia empresarial, no se constituye por tanto un aprovechamiento indebido del prestigio que pudiese haber alcanzado la empresa, lo que se traduce más bien como una gama más amplia de productos para ofrecer por parte de la empresa.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**DIGE TÉ**”, fundamentado en la semejanza gráfica, fonética e ideológica de este signo con la marca de fábrica inscrita “**DIGEST**”, la cual ha quedado debidamente demostrado que protege y distingue: “té de hierbas naturales”, que se vinculan con los que protegería y distinguiría la marca solicitada, lo que evidentemente generaría un riesgo de confusión.

Lo anterior se desprende al ser confrontados, en forma global y conjunta, la marca solicitada y la marca inscrita con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. Siendo además ambas marcas de tipo denominativas lo cual considera este Tribunal que acentúa fuertemente la similitud y no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la semejanza de las marcas enfrentadas, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor, ya que éste identificará a la marca solicitada como si fuera del mismo origen que la marca inscrita, generando así un riesgo de confusión. Ha de tenerse presente que, los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada son los mismos que protege y distingue el signo inscrito.

También abonado a que ambos signos son muy similares configura un riesgo de confusión entre el consumidor, al que se le dificultará distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos, por cuanto ello puede dar lugar a que se crea que la marca de fábrica y comercio solicitada “**DIGE TÉ**”, se relaciona empresarialmente con la titular de



la marca de fábrica inscrita “**DIGEST**”, es decir los asocia con un mismo fabricante o comerciante, por lo cual las marcas perderían su carácter distintivo.

Respecto a los agravios expresados por el apelante y prueba aportada, este Órgano Colegiado considera que con dicha prueba no se logra demostrar de forma certera que ambas empresas tanto la titular del signo inscrito como la solicitante pertenezcan al mismo grupo empresarial, entendido éste como aquel grupo de empresas que dependen todas de una misma empresa matriz, porque ésta tiene una participación económica suficiente en su capital como para tomar las decisiones.

Las pruebas aportadas sugieren que son familiares los que conforman la junta directiva, pero se echa de menos con la información suministrada cual toma las decisiones y aporta el mayor porcentaje de capital accionario.

Por lo anteriormente expuesto, coincide este Tribunal con lo resuelto por el Órgano *a quo*, debiendo declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **TÉS Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A.**, confirmándose la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con la prohibición establecida por el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, al ser la marca solicitada susceptible de causar confusión por ser muy similar gráfica, fonética e ideológicamente a la marca inscrita y asimismo los productos a proteger y distinguir ser los mismos.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez** como Apoderado Especial de la empresa **TÉS Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con seis minutos y cuarenta y tres segundos del veintitrés de junio de dos mil doce, la cual, en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada **“DIGE TÉ”**. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33