



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0825-TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca (32)

BEMIX BEBIDAS MIXTAS, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-4801)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO 421-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas del veintitrés de junio del dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Monge Segura, mayor, soltera, abogada, con cédula de identidad 1-1378-159, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **BEMIX BEBIDAS MIXTAS, S.A.**, con cédula jurídica costarricense 3-101-560229, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las once horas cuarenta minutos cuarenta y seis segundos del dos de octubre del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en solicitud presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 10:25:39 horas del 21 de mayo del 2015, el señor José Rui Prudencio da Silva, mayor, divorciado, de nacionalidad brasileño, con cédula de residencia 107600007701, vecino de Heredia, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **BEMIX BEBIDAS MIXTAS, S.A.**, solicitó la inscripción de la marca



comercial **beTea**, en *Clase 32 Internacional*, para proteger y distinguir: “Cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutos, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas cuarenta minutos cuarenta y seis segundos del dos de octubre del dos mil quince, 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 8:44:39 horas del 9 de octubre del 2015, la licenciada María Gabriela Monge Segura, apoderada especial de la solicitante, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Que a la sustanciación 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, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el Juez Vargas Jimenez, y;

CONSIDERANDO

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




- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica **BE MORE TEA**, registro 242463, cuyo titular es **UNILEVER N.V.**, vigente hasta el 30 de marzo del 2025, en **clase 30 internacional**, para proteger y distinguir “*Té y productos de té; bebidas a base de té carbonatadas y no carbonatadas; té frío: mezclas en polvo de té y de té frío; té de hierbas e infusiones no medicinales*”; y en **clase 32 internacional**, para proteger y distinguir “*Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas con sabor a té; bebidas carbonatadas y no carbonatadas con sabor a té; bebidas de frutas y jugos de frutas con sabor a té; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas con sabor a té.* (folio 7).

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. El Registro de la Propiedad Industrial



rechazó la inscripción de la marca  solicitado por considerar que resulta inadmisibles por razones extrínsecas de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, pues provoca confusión directa con el signo registrado y por asociación al consumidor medio en caso de coexistir los signos marcarios cotejados, en relación a los productos a proteger del signo solicitado y los productos que protege el signo registrado, en clase 32 internacional; así mismo inadmisibles por razones intrínsecas por provocar engaño en relación a los productos, de conformidad con el artículo 7 inciso j) párrafo final de la ley citada.

Por su parte, la representante de la empresa **BEMIX BEBIDAS MIXTAS, S.A.**, en sus agravios ratifica en todos sus extremos el recurso de apelación indicando que su solicitud frío con limón y jengibre, y que las marcas cotejadas se diferencian por más de cuatro letras “MORE” además



su marca es compuesta y se pretende registrar la marca en su conjunto BETEA como el nombre de la bebida; nunca se ha pretendido causar confusión al consumidor por lo que no es admisible el rechazo. Que actualmente se encuentra en trámite y registradas marcas con palabras similares a las que utiliza su representada. Por último y según el artículo 16 de la Ley de Marcas, cualquier persona está debidamente legitimado para presentar oposición, no así el Registro.

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
hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal

... 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 caso que nos ocupa, la marca propuesta y la marca inscrita, es la siguiente:

<i>Signo</i>		<i>BE MORE TEA</i>
	<i>Solicitada</i>	<i>Inscrita</i>
<i>Marca</i>	<i>Comercial</i>	<i>de Fábrica y comercio</i>



Registro	-----	242463
Protección y Distinción	<i>Cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutos, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.</i>	<i>Clase 30: Té y productos de té; bebidas a base de té carbonatadas y no carbonatadas; té frío: mezclas en polvo de té y de té frío; té de hierbas e infusiones no medicinales. Clase 32: Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas con sabor a té; bebidas carbonatadas y no carbonatadas con sabor a té; bebidas de frutas y jugos de frutas con sabor a té; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas con sabor a té.</i>
Clase	32	30 y 32
Titular	BEMIX BEBIDAS MIXTAS, S.A	UNILEVER N.V.

En el presente asunto, tenemos que el signo propuesto  es una marca mixta, con elementos figurativos, tipografía especial y de colores con tonalidades en verde, compuesta por dos palabras en idioma inglés, cuyo significado al español es “*Ser Té*”. a diferencia del signo inscrito **BE MORE TEA** (*Ser más té*), que *gráficamente* se diferencia al ser esta únicamente denominativa, de tipografía sencilla y de un solo color, la palabra *more* no le agrega mayor distintividad. Desde el punto de vista *fonético*, existe la similitud al pronunciarse ambas marcas, donde inician con la palabra Be y terminan con el vocablo Tea, siendo la entonación sonora muy similar **BE TEA/BE MORE TEA**. Siendo que *ideológicamente* ambas marcas son muy parecidas por el nombre del producto que es TÉ, conocido como las hojas y brotes de la planta del té (*Camellia sinensis*), así como su infusión o bebida, misma que no le otorga mayor distintividad.

Más bien se vuelve engañosa en relación a los productos que se pretenden proteger en clase 32, pues según los agravios del recurrente, esta indica que busca resguardar una bebida tipo te frío con limón y jengibre, cuestión que no es cierta, pues consta en la solicitud de folio 2 que lo que se pretende proteger en clase 32 son: “*Cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas*



sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutos, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”; es aquí donde se vislumbra el engaño al consumidor, ya que éste pensará en la adquisición de té, pero no la lista de productos que el solicitante aportó, pues sus productos no son hechos a base del té, generando al consumidor la confusión al momento de adquirir el

beTea

producto; además de que el término *beTea* no aporta ninguna distintividad al signo, y ante la ausencia de ese requisito la marca no puede obtener protección registral. A esto se le suma que los productos pretendidos de protección contra los ya protegidos por la marca inscrita BE MORE TEA son similares; lo anterior marca un riesgo de confusión así como de asociación.

Obsérvese que no se aporta ningún elemento que haga diferente al signo solicitado, y siendo que “té” que corresponde como parte del signo, pero que no es un producto que se pretende proteger, induciría también a engaño o confusión, dado que para el caso bajo examen es claro que los productos a proteger son más amplios y excluyen al “té”, en este sentido lo hace engañoso ya que el consumidor esperaría que la marca protegiera ese producto. Sin embargo aunque así fuera, conforme al artículo 7 último párrafo, tampoco procedería su registración porque la lista lo que protege tal como se indicó, es mucho más amplia y no únicamente se reduce a “té”.

En el derecho comparado se comenta en doctrina la disposición del artículo 7 inciso j), donde ***“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)”*** (OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.)



Esta causal relativa a las marcas engañosas tiene relación con el *“principio de veracidad de la marca”*, pues *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.”* (KOZOLCHYK, Boris y otro, *Curso de Derecho Mercantil*, T. I, 1ª. Reimp., Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, 1983, p. 176.)

Como ya se indicó, en el derecho comparado, encontramos disposiciones similares a la nuestra, pues el inciso g) del artículo 5 de la Ley española de marcas del 2001, dispone que no pueden registrarse como marcas los signos *“(…) que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio”* y en la misma línea, el numeral 3.1. g) de la Directiva 89/104/CEE de la Unión Europea establece la prohibición respecto a *“las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio”*. Disposiciones en sentido parecido encontramos, por ejemplo, en el inciso d) del artículo 3 de la Ley de Marcas argentina y en el inciso f) del artículo 20 de la Ley sobre Propiedad Industrial de Chile, lo que evidencia la importancia de la causal en estudio. Una de las funciones de la marca es la de informar y precisamente la razón de ser de esta prohibición, se sustenta en no producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo. Esta prohibición busca conservar el fin informativo de la marca, fin que busca brindar el origen empresarial de los productos y servicios y la calidad de éstos, para que a su vez se produzca la transparencia del mercado que es la finalidad última buscada por el sistema de marcas. Esta finalidad tan noble del sistema marcario, se vería distorsionada con las indicaciones engañosas, que producen en los consumidores confusión, error y desorientación. De allí la importancia de las disposiciones contenidas en el inciso j) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas.



Tampoco comparte este Tribunal, el alegato expuesto por el petente en cuanto a que el hecho de limitar el registro de BETEA lesiona el derecho de igualdad dado que existen en trámite e inscritas marcas con palabras similares, ya que recordemos que en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos existe el principio de independencia en cuanto a la protección registral "...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 dicha inscripción..." (voto 986-2011 de las 14:20 horas del 24 de noviembre del 2011 del Tribunal Registral Administrativo). El anterior voto en concordancia con lo que dispone el artículo 6 del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.

Sobre la falta de legitimidad de la oposición indicada por el recurrente por parte del Registro de la Propiedad Industrial, debe aclarársele que es el registrador y por ende la Institución el Órgano idóneo para realizar el examen de legalidad, dada por Ley para la protección de los derechos e intereses de los titulares de marcas y consumidores, según los artículos 1 y 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como valorar si la inscripción de las marcas solicitadas, puedan afectar derechos de terceros previamente protegidos por el ordenamiento; siguiendo, cuando corresponda (si se trata de verificar la semejanza entre dos signos), los parámetros del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros signos distintivos. En esta competencia específica y dada por ley, media un interés público en la protección de los derechos e intereses legítimos de los usuarios, al respecto establece y define la Ley de Marcas lo siguiente:

“Artículo 1°.-Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos,



así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”

“Artículo 2°.-Definiciones. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:... Registro de la Propiedad Industrial: Administración nacional competente adscrita al Registro Nacional para la concesión y el registro de los derechos de propiedad industrial.”

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 productos propuestos por lo tanto, corresponde confirmar la resolución venida en alzada, declarando *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Monge Segura, representante de la empresa **BEMIX BEBIDAS MIXTAS, S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas cuarenta minutos cuarenta y seis segundos del dos de octubre del dos mil quince, la cual *se confirma*, y deniega la solicitud de inscripción de la marca comercial



, en Clase 32 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 María Gabriela Monge Segura, representante de la



empresa **BEMIX BEBIDAS MIXTAS, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas cuarenta minutos cuarenta y seis segundos del dos de octubre del dos mil quince, la que en este acto se **confirma**. En razón de ello, se deniega la

beTea

inscripción de la la marca comercial **beTea**, en las clases 32 Internacional. 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

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TG. Representación

TNR. 00.4206