



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0866-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de registro como marca del signo CELESTIAL (diseño)**

**Marcas y otros signos**

**Celestial Seasonings Inc., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8110-2010)**

### ***VOTO N° 0608-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas veinticinco minutos del dos de julio de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Rohmoser Zúñiga, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos diecisiete-quinientos ochenta y seis, en representación de la empresa Celestial Seasonings Inc., organizada y existente de acuerdo a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, ocho minutos, cuarenta y ocho segundos del veintinueve de julio de dos mil once.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de setiembre de dos mil diez, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, en representación de la empresa Gyotrex S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos diecisiete mil tres, solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo



en la clase 32 de la nomenclatura internacional, para distinguir agua embotellada, agua mineral y en general todo tipo de agua.

**SEGUNDO.** Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha diez de enero de dos mil once, el Licenciado Rohrmoser Zúñiga, representando a la empresa Celestial Seasonings Inc., presentó oposición contra la solicitud referida.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las once horas, ocho minutos, cuarenta y ocho segundos del veintinueve de julio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de agosto de dos mil once, la representación de la empresa Celestial Seasonings Inc. interpuso recurso de apelación en contra de la resolución indicada en el resultando anterior.

**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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Ortíz Mora; y,**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De interés para el presente asunto, se tiene por probado el registro de las siguientes marcas de fábrica en clase 30, a nombre de Celestial Seasonings Inc:

- 1- **ESTACIONES CELESTIALES (CELESTIAL SEASONS)**, vigente hasta el veintitrés de noviembre de dos mil doce, para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechos con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo (folios 45 y 46).
- 2- **CELESTIAL SEASONINGS**, vigente hasta el once de febrero de dos mil catorce, para distinguir té de hierbas.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. RESOLUCIÓN APELADA, AGRAVIOS EXPRESADOS.** El Registro de la Propiedad Industria fundó su resolución en la idea de que no se demuestra la notoriedad alegada, y que la diferencia entre los productos permite la aplicación del principio de especialidad para permitir la coexistencia registral. El apelante indica que debido a la presencia de la empresa que representa por más de veinte años en el mercado costarricense distinguiendo té, hay riesgo de asociación, que los productos son conexos, que en mercados extranjeros la marca también se utiliza para comercializar bebidas embotelladas.

**CUARTO. COMPARACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Para mejor lograr el debido cotejo marcario, se presentan en el siguiente cuadro comparativo los signos en pugna.



MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA	SIGNO SOLICITADO
<b>ESTACIONES CELESTIALES (CELESTIAL SEASONS)</b>	<b>CELESTIAL SEASONINGS</b>	
<b>PRODUCTOS</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>PRODUCTOS</b>
Clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechos con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo	Clase 30: té de hierbas	Clase 32: agua embotellada, agua mineral y en general todo tipo de agua

El alegato principal del apelante consiste en que los productos, si bien ubicados en clases distintas, son susceptibles de ser asociados por el consumidor. Sin embargo considera este Tribunal que no existe tal riesgo de asociación. Si bien las marcas bajo cotejo coinciden en el uso de la palabra CELESTIAL, tanto el diseño que ostenta el signo solicitado como la diferencia entre los productos permiten que, en aplicación del principio de especialidad contenido en los artículos 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), en la definición de marca, y 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), los signos puedan coexistir registralmente. El apelante es claro en admitir que en nuestro país, comercialmente las marcas de su representada se han utilizado para distinguir té, y si bien lo



normal es preparar la infusión del té por medio del sumergimiento de la hierba embolsada en agua muy caliente, esto no quiere decir que el consumidor asociará el agua identificada como



con el té que se distingue en el comercio como CELESTIAL SEASONINGS o ESTACIONES CELESTIALES (CELESTIAL SEASONS). Sobre el alegato que indica que en el extranjero la marca está siendo utilizada para distinguir té embotellado, indica este Tribunal que al ser el indicado un hecho sucedido fuera del ámbito comercial costarricense, no tiene la fuerza suficiente para sustentar la oposición planteada. De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

**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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Edgar Rohrmoser Zúñiga en representación de la empresa Celestial Seasonings Inc en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, ocho minutos, cuarenta y ocho segundos del veintinueve de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma, acogiéndose el registro como marca

del signo 

. Se da por agotada la vía administrativa. 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*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36