



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0062-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo INSTATEA (diseño)

Marcas y otros signos

Quala Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9215-2012)

VOTO N° 0692-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta minutos del cinco de junio de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa Quala Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintisiete minutos, cuarenta y nueve segundos del tres de diciembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintisiete de setiembre de dos mil doce, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, representando a la empresa Quala Inc., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir té, té helado y bebidas a base de té.

SEGUNDO. Que por resolución de las once horas, veintisiete minutos, cuarenta y nueve segundos del tres de diciembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha diecisiete de diciembre de dos mil doce, la Licenciada Chaves Desanti en representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las quince horas, nueve minutos, cuarenta y cuatro segundos del veintiuno de diciembre de dos mil doce, y acogida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la anteriormente indicada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o 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 Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita la marca de comercio a nombre de McCormick & Company Incorporated **INSTAN-TÉ**, registro N° 118002, vigente hasta el veintiuno de diciembre de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos, tortas, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo (folios 10 y 11).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de identidad y relación en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que la lista propuesta está delimitada a un producto específico, que el producto de la marca inscrita no se comercializa en nuestro país ni en los Estados Unidos, que hay suficiente diferencia gráfica, y que la marca se comercializa con el aditamento **TÉ HELADO**.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:



Marca inscrita	Signo solicitado
INSTAN-TÉ	
Productos	Productos
Clase 30: café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos, tortas, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo	Clase 30: té, té helado y bebidas a base de té

En un primer escenario, la comparación entre los signos se hace desde el punto de vista denominativo y atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. Para el caso que nos ocupa, ambos signos son casi idénticos en su denominación, diferenciándose únicamente por las letras N, A y un guión. Si bien el solicitado tiene además la adición de un gráfico y colores, estos elementos no vienen a crear mentalmente en el consumidor una diferencia, ya que el consumidor privilegia en su recuerdo las palabras, por ser las que verbaliza a la hora de ejercer su acto de consumo y además asocia a un significado concreto. A nivel fonético ambos signos, al ser pronunciados, suenan de forma muy similar. A nivel ideológico ambos traen a la mente del consumidor la misma idea, la de un té instantáneo. Por lo tanto, en los tres niveles clásicos del cotejo marcario encontramos más semejanzas que diferencias.



Ahora bien, en un segundo escenario, al ser las marcas tan similares, el cotejo se debe de realizar en aplicación del principio de especialidad, a efecto de determinar si del signo solicitado procede en su inscripción.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

En el presente asunto existe identidad y relación en los productos: la marca inscrita distingue té, y la solicitada pretende distinguir también té en diversas presentaciones. Al no existir disparidad, no es de aplicación lo preceptuado por el principio de especialidad marcaria, ya que es probable que haya confusión en el consumidor, siendo que la mera posibilidad es suficiente para que la Administración se decante hacia la protección del signo ya inscrito, artículo 24 inciso f) del Reglamento antes citado.

Los argumentos de la apelante no pueden venir a modificar lo resuelto por el **a quo**. Sobre la supuesta delimitación de los productos del listado propuesto, ésta no existe, ya que el té está contenido entre los productos que ya se distinguen con la marca registrada, por lo tanto éste no es un elemento diferenciador entre los signos cotejados. Sobre lo alegado acerca de la falta de uso de la marca inscrita en Costa Rica, en virtud de lo establecido por el artículo 39 párrafo segundo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), la utilización de dicha defensa impone a quien la trae a colación la interposición del procedimiento de cancelación por falta de uso, ya que el simple alegato no tiene la virtud de demostrar que lo dicho sea cierto, y la Ley de Marcas es clara en señalar la forma en que tal afirmación ha de hacerse valer ante la Administración. Y sobre la falta de uso en los Estados

Unidos de América, este hecho carece de importancia para efectos del registro marcario costarricense, ya que nuestra realidad registral es independiente, por el principio de territorialidad, de lo que suceda en países extranjeros. Y sobre el hecho de que la marca solicitada se comercialice con el aditamento TÉ HELADO, dicha situación no puede venir a apoyar el registro solicitado, ya que éste ha de analizarse según fuera presentado **ab initio**, y el diseño visible a folio 1 del expediente no contiene tal aditamento.

Conforme a las consideraciones que anteceden, se procede a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución 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

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti representando a la empresa Quala Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintisiete minutos, cuarenta y nueve segundos del tres de diciembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo



. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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

Guadalupe Ortíz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33