

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0305-TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro como marca del signo INFUSIA

Marcas y otros signos

Tes y Matas Naturales de Costa Rica S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2468-2012)

VOTO N° 0969-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del doce de setiembre de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Néstor Morera Víquez, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno-mil dieciocho-novecientos setenta y cinco, en representación de la empresa Tes y Matas Naturales de Costa Rica S.A., titular de la 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 Propiedad Industrial a las ocho horas, veintiocho minutos, cincuenta y cuatro segundos del ocho de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de marzo de dos mil doce, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdián, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en representación de la empresa Starbucks Corporation d/b/a/ Starbucks Coffee Company, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Washington, Estados Unidos de América, solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo **INFUSIA**, en las siguientes clases de la nomenclatura internacional: en **clase 29** para distinguir leche, leche con sabores, batidos de leche y bebidas a base de leche, mermeladas de frutas, jaleas, pastas para untar (paté), cuajadas y

conservas; en **clase 30** para distinguir café molido y en grano, cacao, té (herbal y no herbal), café, té, cacao y bebidas de tipo expreso, bebidas hechas con una base de café y/o expreso, bebidas hechas con una base de té, chocolate y vainilla en polvo, salsas para añadir a las bebidas, jarabe de chocolate, jarabes para dar sabor para añadir a bebidas, productos horneados incluyendo magdalenas, bollos, panecillos, galletas, pastas y panes, emparedados, granola, café listo para tomar, té listo para tomar, helado y confitería congelada, chocolate, confites, confitería, salsas de frutas; y en **clase 32** para distinguir agua, agua mineral, agua gaseosa y otras bebidas no alcohólicas, refrescos, frescos de frutas y jugos de frutas, refrescos de frutas y refrescos que contienen jugos de frutas, mezclas para bebidas en polvo y líquidas, salsas para hacer bebidas, siropes para dar sabor para hacer bebidas, aguas embotelladas con sabores o sin sabores, aguas gaseosas, aguas minerales, jugos de frutas, bebidas a base de jugo y frutas gaseosas y bebidas de sodas, bebidas de frutas congeladas y bebidas congeladas a base de frutas.

SEGUNDO. Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veinte de agosto de dos mil doce, el Licenciado Morera Víquez, representando a la empresa Tes y Matas Naturales de Costa Rica S.A., presentó oposición contra la solicitud referida.

TERCERO. Que mediante resolución de las ocho horas, veintiocho minutos, cincuenta y cuatro segundos del ocho de febrero de dos mil trece, 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 veintiuno de febrero de dos mil trece, la representación de la empresa Tes y Matas Naturales de Costa Rica S.A. interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada; el recurso de apelación fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las once horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta segundos del diecinueve de marzo de dos mil trece.

QUINTO. 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 Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para el presente asunto, se tiene por probado el registro de la marca de fábrica y comercio




en clase 32 para distinguir bebidas, registro N° 76447, vigente hasta el veintiséis de julio de dos mil veintiuno, cuyo titular es Tes y Matas Naturales de Costa Rica S.A..


SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. RESOLUCIÓN APELADA, AGRAVIOS EXPRESADOS. El Registro de la Propiedad Industrial fundó su resolución en la idea que no quedó demostrada la alegada notoriedad de la marca inscrita y opuesta, que no hubo legitimación procesal del opositor para representar a la empresa Manza Te S.A., y que los signos cotejados son lo suficientemente distintos el uno del otro como para permitir la coexistencia registral. El apelante argumenta que ideológicamente ambos signos evocan la idea de infusión, que fonéticamente son muy parecidas, y que los productos son de consumo masivo, y sustitutos unos de otros.

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, tomando



en cuenta para ello tan solo a la marca registrada , ya que respecto del nombre comercial INFUZALI no se aportó documentación de legitimara al oponente para actuar a nombre de la empresa titular Manza Te S.A.

Marca inscrita	Signo solicitado
	INFUSIA
Productos	Producto
Clase 32: bebidas	Clase 29: leche, leche con sabores, batidos de leche y bebidas a base de leche, mermeladas de frutas, jaleas, pastas para untar (paté), cuajadas y conservas Clase 30: café molido y en grano, cacao, té (herbal y no herbal), café, té, cacao y bebidas de tipo expreso, bebidas hechas con una base de café y/o expreso, bebidas hechas con una base de té, chocolate y vainilla en polvo, salsas para añadir a las bebidas, jarabe de chocolate, jarabes para dar sabor para añadir a bebidas, productos horneados incluyendo magdalenas, bollos, panecillos, galletas, pastas y panes, emparedados, granola, café listo para tomar, té listo para tomar, helado y confitería congelada,



	<p>chocolate, confites, confitería, salsas de frutas</p> <p>Clase 32: agua, agua mineral, agua gaseosa y otras bebidas no alcohólicas, refrescos, frescos de frutas y jugos de frutas, refrescos de frutas y refrescos que contienen jugos de frutas, mezclas para bebidas en polvo y líquidas, salsas para hacer bebidas, siropes para dar sabor para hacer bebidas, aguas embotelladas con sabores o sin sabores, aguas gaseosas, aguas minerales, jugos de frutas, bebidas a base de jugo y frutas gaseosas y bebidas de sodas, bebidas de frutas congeladas y bebidas congeladas a base de frutas</p>
--	---

La comparación ha de realizarse de acuerdo a los cánones que, **numerus apertus**, propone el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). A dichos efectos, tenemos que su inciso b) indica que “*En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;...*”, y por ello es que, correctamente, el **a quo** en su argumentación deja de lado para el cotejo la similitud que pudiera conferirle a los signo la raíz INFU, ya que, como el propio apelante afirma, ésta se refiere a la idea de infusión, siendo que entonces de ella el consumidor entenderá que los productos distinguidos tienen que ver con bebidas obtenidas a partir de la introducción en agua hirviendo de un elemento del cual se emanará un sabor particular en el medio acuoso. Así, si bien dicha raíz trae entonces a la mente del consumidor la idea de infusión, dicho acercamiento conceptual entre los signos cotejados no puede tomarse como similitud ideológica, ya que el uso de INFU relacionado a los productos resulta ser de uso común, y por ende la comparación debe realizarse respecto de los elementos ZALI y SIA, los cuales, tanto a nivel gráfico como fonético son lo suficientemente distintas como para impedir que el consumidor se vaya a ver confundido en su

acto de consumo, aunque los productos estén relacionados, y por ende puede la Administración Registral acordar la coexistencia de ambas, por no ser antagónicas. 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 Néstor Morera Víquez en representación de la empresa Tes y Matas Naturales de Costa Rica S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas, veintiocho minutos, cincuenta y cuatro segundos del ocho de febrero de dos mil trece, la que en este acto se confirma, acogándose el registro de la marca **INFUSIA**. 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



DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36