

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0315-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA
TÉS Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTES DE ORIGEN
2019-4251 y 2019-3767)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0436-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veintiún minutos del ocho de octubre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Néstor Morera Víquez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1018-0975, en su condición de apoderado especial de la sociedad TÉS Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A., con cédula de persona jurídica 3-101-082539, domiciliada en San José, Curridabat de la iglesia de Tirrases, tercera entrada a mano derecha, 250 metros al sur sobre Calle El Tajo., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:22:57 del 1 de junio de 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 16 de mayo de 2019, el señor Eduardo Ugalde Jiménez, comerciante, vecino de Puntarenas, con cédula de identidad 6-0203-0338, en representación de JEMYS COSTA RICA S.A., organizada y existente bajo

las leyes de Costa Rica, con cédula de persona jurídica 3-101-747275, con domicilio social en San Vito de Coto Brus, Puntarenas, 800 metros sur del CenCinai, solicita la inscripción



de la marca de fábrica **LA ABEJA MAYA** en clase 30 internacional para proteger y distinguir: miel de abeja pura, según limitación solicitada el 17 de junio de 2019.

El 9 de setiembre de 2019, la representación de la sociedad TÉS Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A., planteó oposición contra la solicitud de inscripción de la marca solicitada con fundamento en:

a) el uso previo de la marca “La Abejita”;

b) la marca tridimensional “MIEL DE ABEJA La Abejita”



registro

228682;



c) la marca mixta ‘  registro 170331;

d) la marca denominativa “LA ABEJITA”, registro 166560; y



e) las solicitudes de inscripción de las marcas  y “LA ABEJITA” tramitadas en los expedientes 2018-8179 y 2019-3767.

El Registro de origen suspendió el conocimiento del presente expediente y mediante resolución de las 9:46:06 horas del 8 de enero de 2021 dio traslado de la oposición al solicitante; asimismo, por resolución de las 11:48:03 horas del 8 de enero de 2021 señaló al solicitante que se encuentra inscrita la marca “MAYA-IK”, registro 146138, propiedad de

Productos Alimenticios Centroamericanos S.A., la cual también protege miel en clase 30 internacional, lo que podría causar confusión al consumidor. En respuesta a esta prevención, el solicitante manifiesta su intención de modificar el signo para que en adelante sea “LA ABEJA BRUS” y aporta la tasa correspondiente.

Mediante resolución de las 10:23:49 horas del 19 de marzo de 2021, el Registro de origen dicta auto de acumulación en relación con los expedientes 2019-4251 correspondiente a la presente solicitud y 2019-3767 que es la solicitud presentada por el oponente.

Finalmente, por resolución de las 15:22:57 del 1 de junio de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la modificación solicitada por la empresa JEMYS COSTA RICA S.A. a



la marca **LA ABEJA MAYA**; declaró sin lugar la oposición interpuesta por TÉS Y MATAS



NATURALES DE COSTA RICA S.A.; rechazó por derechos de terceros la marca **LA ABEJA MAYA** solicitada en clase 30 por JEMYS COSTA RICA S.A. (expediente 2019-4251) y ordenó el archivo de la solicitud de inscripción de la marca **LA ABEJITA** (expediente 2019-3767) de TES Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa TÉS Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A., presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó:

1. Existe una incorrecta aplicación de la ley sustantiva y sus alcances, específicamente sobre la calificación de la semejanza gráfico-conceptual de los signos confrontados. Ideológicamente no se trata únicamente de analizar el significado de una palabra, sino que

corresponde a la personalidad de una representación tomando en cuenta el conjunto de rasgos, patrones, características, etc., que permiten que la marca sobresalga. El Registro descartó la semejanza entre los signos.

2. Existe una diferencia mínima de colores y disposición de elementos de ambos signos, pero no una diferencia concreta de diseños. Las representaciones mixtas confrontadas incluyen los mismos elementos: una caricatura con el diseño de una abeja sonriendo, una frase relacionada con una abeja, unos colores semejantes que únicamente se diferencian en el color del pelo de las abejas, el color del fondo del recuadro y el color de las letras.

3. Las marcas son gráfico-conceptualmente muy semejantes y la miel es un producto de consumo masivo; por lo que el consumidor promedio no requiere ningún grado de información ni observación antes de la compra, entonces no puede considerarse la coexistencia pacífica de estos signos.

4. La prueba aportada fue desvirtuada, así como el derecho de prelación, pues al momento de interponer la oposición, las marcas representadas no se encontraban inscritas, por lo que se usó la prueba de uso previo correspondiente, que representa una prueba de consolidación de la marca en el mercado nacional e internacional. El riesgo de confusión por la existencia de una marca casi idéntica a la representada ocasiona un riesgo real para la marca y el titular representados.

5. Aún y cuando la marca “LA ABEJA MAYA” haya sido denegada, el rechazo de la oposición y la aceptación de la coexistencia con las marcas representadas constituye una vulneración a la normativa aplicada en Costa Rica, la jurisprudencia y la doctrina, así como también, un perjuicio para su representada, la que con mucho trabajo e inversión económica ha logrado posicionar sus marcas en el mercado costarricense y extranjero.

Solicitó revertir la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual para declarar con lugar



la oposición contra el registro de la marca **LA ABEJA MAYA** expediente 2019-4251, declarando el rechazo por la semejanza de las marcas registradas a favor de TES Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A., registros 289773, 289774 y 228682.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el considerando tercero de la resolución venida en alzada, los cuales tienen su fundamento probatorio en las certificaciones visibles a folios 14, 15, 56 a 58 y 190 a 201 del expediente principal.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser tenidos como tales para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. EN CUANTO A LA FALTA DE INTERÉS ACTUAL. Sin entrar a conocer el fondo del presente asunto, una vez examinado el expediente venido en alzada, debe señalar este Tribunal que la intervención del apoderado del apelante TÉS Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A. deviene en una falta de interés actual, toda vez que el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la solicitud presentada por la empresa JEMYS COSTA RICA



S.A. correspondiente a la marca de fábrica **LA ABEJA MAYA** en clase 30 internacional para proteger y distinguir miel de abeja pura. Este era el objetivo principal del oponente y fue demostrado el



riesgo que representaría para los derechos de terceros el registro de la marca (expediente 2019-4251). La empresa TÉS Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA, S.A., cuenta con los derechos marcarios de sus signos según los registros 228682, 289773 y 289774, y además el Registro tuvo por acreditado el uso anterior del signo “LA ABEJITA” alegado por la empresa apelante.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones que anteceden y según las razones dadas por este Tribunal, lo procedente es rechazar, por falta de interés actual, el recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:22:57 del 1 de junio del 2021, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se **rechaza por falta de interés actual** el recurso de apelación interpuesto por TÉS Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A., contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:22:57 del 1 de junio de 2021, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 15/11/2021 03:29 PM
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/11/2021 10:42 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 16/11/2021 01:30 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 16/11/2021 09:20 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 15/11/2021 09:18 PM

Guadalupe Ortiz Mora

maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36 FALTA DE INTERÉS ACTUAL Y OTROS PRINCIPIOS

TG: Inscripción de la marca TNR: 00.42.79