



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0859-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de comercio “DR-TEA”

TES Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-10078)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 524-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta minutos del siete de julio de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **NÉSTOR MORERA VÍQUEZ**, mayor, casado, portador de la cédula de identidad número 1-1018-975, en su condición de apoderado especial de la empresa **TES Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:41:16 horas del 7 de octubre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de noviembre del 2014, **MARIA M. HERDOCIA DE MONTEALEGRE**, mayor, casada una vez, ciudadana nicaragüense, portadora del carnet de residente rentista número 155802214316, vecina de San José en su condición personal, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio “**DR-TEA**”, para proteger y distinguir en clase 30: “te en todas sus presentaciones, en bolsitas, embotellado, en polvo, seco en hojuela, aromatizado”.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el diario oficial la Gaceta, y dentro del plazo conferido, el licenciado **NÉSTOR MORERA VÍQUEZ**, apoderado



de **TES Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A.**, formuló oposición al registro de la marca solicitada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:41:16 horas del 7 de octubre de 2015, resolvió en lo conducente “(...) **I.** Se deniega la excepción de falta de legitimación activa planteada por **MARIA M. HERDOCIA DE MONTEALEGRE**, en su condición personal. **II.** Se declara sin lugar la oposición planteada por **NÉSTOR MORERA VÍQUEZ**, apoderado de **TES Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**DR-TEA**” clase 30 internacional, la cual se acoge (...)”.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 23 de octubre de 2015, **NÉSTOR MORERA VÍQUEZ**, de calidades y condición citada interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida, una vez otorgada la audiencia de reglamento expresó agravios y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por tratarse de una resolución de puro derecho no existen hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS ALEGATOS DEL RECORRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada concluye que no encuentra argumentos suficientes para poder denegar la marca DR-TEA. Considera que la marca cuenta con la carga de distintividad necesaria para su registro y puede perfectamente ser reconocida por el consumidor promedio en relación con los productos a proteger. La marca no es genérica, descriptiva ni calificativa.

Si las letras DR se refieren a DOCTOR este no es genérico ni descriptivo, más bien resulta arbitrario en relación a los productos que distingue.

El hecho que el solicitante incluya la palabra TEA que significa TE en su traducción del idioma inglés al español, no significa que se le esté otorgando una exclusividad en su utilización.

La marca solicitada superó el examen de registrabilidad al no transgredir ninguna de las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Por su parte, el apelante alega en sus agravios: Que cuenta con la legitimación activa para oponerse al registro de la marca **DR-TEA**, al ser un competidor directo y contar con registros previos que distinguen Té, y por ello no puede permitir el registro de un signo descriptivo y carente de distintividad.

El único elemento adicional que se le agrega a la palabra genérica **TEA** es **DR**, y este no dota al conjunto marcario de la distintividad requerida para su registro. Con vista en la designación del signo solicitado el carácter genérico de sus elementos resulta ser descriptivo de los productos a distinguir, pues al no contener un elemento que le otorgue la distintividad suficiente el signo recae en la descripción y calificación del mismo.



De admitirse un registro como “DR-TEA” se vulnera la libertad de que los agentes económicos y competidores puedan utilizar la palabra “TEA” o “TE”, para productos de esa naturaleza.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO BAJO EXAMEN Y PERTINENCIA DE LA OPOSICIÓN. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Ahora bien, el **literal d) del artículo 7º** de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata, sobre lo cual se ha precisado que: “ [...] La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca [...]. (Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p.115).

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿Cómo es?, para diferenciarlo de la designación genérica que responde a la pregunta ¿Qué es?, así la designación mermelada resulta genérica, mientras que la expresión



“deliciosa” es descriptiva.

En lo que respecta al término DR-TEA, es claro que el mismo no describe una característica del producto, es decir no indica si es rico, nutritivo, espeso, sin calorías, etc., por lo que no se está frente a la prohibición que menciona el oponente del inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas. De esta manera, un signo podrá ser registrado, si luego de analizar los productos que éste pretende proteger, se determina que el signo no es atributivo de cualidades de dichos productos.

En el caso particular, la marca está compuesta por las letras DR que el consumidor percibe en el conjunto marcario como la abreviatura de Doctor, término que no califica ni describe característica alguna del producto, por lo tanto resulta distintiva para proteger TÉ.

La marca contiene dentro de su conformación el nombre del producto a distinguir [té], pero en idioma inglés [tea]. Esto no convierte a la marca en un signo genérico pues la marca debe analizarse en su conjunto y este es el que brinda la distintividad requerida para su registro.

Cualquier competidor puede utilizar la designación TE o TEA en la publicidad de sus productos o servicios.

El Registro no está otorgando la exclusividad del término genérico al solicitante, el artículo 28 de la Ley de Marcas en relación al tema especifica: “*cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio*”. Los elementos denominativos TE o TEA son de uso necesario en el comercio de Tés por lo que no se protegen.

El carácter distintivo se mide en relación a los productos que va a proteger. En el presente caso **DR-TEA** identifica o distingue plenamente el té de otros competidores del mercado, como por ejemplo **FUZE TEA, NESTEA, LIPTON TE, TWININGS TEA**, para citar algunos.



En lo que respecta a la distintividad, la marca en su conjunto cuenta con la capacidad intrínseca para poder ser signo, pues puede identificar los productos a los que se aplique frente a otros de su misma especie o clase.

En el presente caso el apelante en sus agravios indica que cuenta con la legitimación activa para oponerse al registro de la marca **DR-TEA**, al ser un competidor directo y contar con registros previos que distinguen Té y agrega: *“que no comprende esta representación la falta de legitimación activa señalada en la resolución recurrida”*. Con respecto a este punto debe indicarse que el Registro en ningún momento objetó la legitimación del oponente, más bien rechazó la excepción de falta de legitimación presentada por el solicitante, muestra de ello es la parte sustantiva de la resolución apelada que indica: *“Se deniega la excepción de falta de legitimación activa planteada por **MARIA M. HERDOCIA DE MONTEALEGRE**, en su condición personal”*, por lo que dicho argumento carece de relevancia, la oposición fue rechazada por considerar el Registro que el signo pretendido cumple con las características de distintividad para su inscripción.

De lo expuesto, concuerda el Tribunal con lo argumentado por el Registro de la Propiedad Industrial ya que el signo propuesto no es genérico, descriptivo o carente de distintividad y lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **NÉSTOR MORERA VÍQUEZ**, en carácter de apoderado especial de la empresa **TES Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:41:16 horas del 7 de octubre de 2015, la cual se confirma, acogiendo el registro de la marca “DR-TEA” en clase 30.

CUARTO. 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 el licenciado **NÉSTOR MORERA VÍQUEZ**, como apoderado especial de la empresa **TES Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:41:16 horas del 7 de octubre de 2015, la cual se confirma, acogándose el registro de la marca “**DR-TEA**” en clase 30. 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.**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA