

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2009-1320-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MR TEA (DISEÑO)

FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A., PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., e INDUSTRIAS ALIMENTICAS KERN'S Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ENCOMANDITA POR ACCCIONES, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 1446-08)

Marcas y otros signos

VOTO N° 104-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con veinticinco minutos del tres de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su calidad de apoderado generalísimo de las sociedades **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A., PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, y apoderado especial de **INDUSTRIAS ALIMENTICAS KERN'S Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ENCOMANDITA POR ACCCIONES**, las dos primeras constituidas y existentes conforme a las leyes de la República de Costa Rica, domiciliadas por su orden, en Llorente de Flores, Heredia, y Río Segundo de Alajuela, cédulas de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero cero setecientos ochenta y cuatro y tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, y la última, constituida y existente conforme a las leyes de la República de Guatemala, domiciliada en Kilómetro 6.5 carretera al Atlántico, ZOZA 18, Ciudad de Guatemala, Guatemala en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, dos minutos, trece segundos del dieciocho de



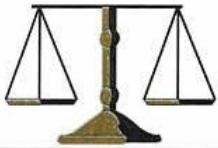
setiembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el once de febrero de dos mil ocho, el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, San Pedro de Montes de Oca, Barrio Dent, Oficentro Holland House, Oficina número 12, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos treinta y cuatro-quinientos noventa y cinco, solicitó al Registro la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MR TEA (DISEÑO)**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “bebidas a base de té y bebidas de té con sabor a frutas de fabricación de mi representada”.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días veintiocho, veintinueve y treinta de agosto de dos mil ocho, en las Gacetas números doscientos ocho, doscientos nueve y doscientos diez, y dentro del plazo conferido, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A., PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., e INDUSTRIAS ALIMENTICAS KERN'S Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ENCOMANDITA POR ACCCIONES**, formuló en fecha diecisiete de diciembre de dos mil ocho oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MR TEA (DISEÑO)**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las dieciséis horas, dos minutos, trece segundos del dieciocho de setiembre de dos mil nueve, dispuso: *“POR TANTO / (...) Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y de PRODUCTORA LA FLORIDA y de INDUSTRIAS ALIMENTICAS KERN'S Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN*



COMANDITA POR ACCIONES contra la solicitud de inscripción del signo distintivo “**MR TEA (DISEÑO)**”, en clase 30 internacional, presentada por **GASEOSAS POSADAS TOBON S.A., la cual se acoge (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de octubre de dos mil nueve, en representación de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A., PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., e INDUSTRIAS ALIMENTICAS KERN'S Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ENCOMANDITA POR ACCIONES**, interpuso recurso de apelación contra la resolución referida anteriormente, circunstancia por la cual conoce esta Instancia.

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 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 mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo los hechos probados 1) y 2) establecidos en la resolución apelada, agregando que los mismos constan a folios 82 al 84, 22 y 78 al 79 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA SOCIEDAD APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, declaró sin lugar la oposición interpuesta y acoge la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MR TEA (DISEÑO)**”, por considerar, que el signo propuesto cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción, por cuanto la misma no resulta ser descriptiva y genérica.

Por su parte, la representación de las sociedades apelantes argumenta que la abreviación MR. No fue advertida ni considerada en la oposición por su tamaño diminuto, invisible. Sin embargo la adición del signo Mr. transforma la marca solicitada en un signo engañoso.

CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose así, la capacidad distintiva como requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, por lo que el Registro de la Propiedad Industrial, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia.

A efecto, de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto a que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.



En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que, la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

Así las cosas, en el presente caso, considera este Tribunal que la marca solicitada **“MR TEA (DISEÑO)**, es mixta, concretamente los vocablos **“MR TEA”**, que traducidos al español, según el Diccionario (Compilación original de CASTILLO Carlos y BOND Otto F. Universidad de Chicago. Diccionario Español-Inglés Inglés- Español, Quinta Edición, págs. 459 y 550) el primero significa **“señor”** y el segundo **“té”**, en conjunto se traduce **“SEÑOR TÉ”**, la denominación aludida se acompaña de un diseño, que consiste en un rectángulo donde se lee escrito en letras especiales blancas con borde verde la locución **“MR TEA”**, misma que se encuentra dentro de un vaso con hielo del cual salpican gotas de té hacia arriba y hacia los lados. Al fondo y de manera irregular se observan cuatro franjas una celeste, otra verde, otra celeste y otra blanca, las dos franjas superiores tienen un patrón de gotas. La marca solicitada es para proteger y distinguir: **“bebidas a base de té y bebidas de té con sabor a frutas de fabricación de mi representada”**, de lo que se infiere que existe una relación directa entre el producto y una de las palabras traducidas **“tea”**, sin embargo, tenemos, que el signo solicitado **“MR TEA (DISEÑO)”** analizado en su conjunto no es en el lenguaje corriente o en la usanza comercial en Costa Rica, la designación común o usual de ninguno de los productos que se identifica con dicha marca; en otros términos, el signo que se pretende amparar, no es una palabra con la que usual o comúnmente se identifican los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de ahí, que no transgrede el inciso c) del numeral 7 de la Ley de Marcas, por lo que se convierte en un signo distintivo que no solo le otorga a los productos una identidad propia, sino que además, el público consumidor los puede distinguir, de ahí, que este Tribunal comparte lo manifestado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, cuando indica que **“(...) siendo que las palabras que resaltan en el diseño aportado es “MR TEA” y viendo la**



marca a proteger como un todo, y al relacionarlo con los productos que intenta proteger en clase 30, se concluye que el signo solicitado tiene elementos distintivos ya que no manifiesta en forma directa la naturaleza de los productos a proteger (...)".

Asimismo, esta Instancia concuerda con la apreciación hecha por el Registro en cuanto a que la frase estructurada por dichos términos en relación con los productos no resulta descriptivo de cualidades para los productos que se pretenden proteger y distinguir, es decir, no transgrede lo dispuesto en el numeral 7 inciso d) de la Ley de Marcas. Siendo útil resaltar que “*(...) Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿Cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, o se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.*” (**Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 139-IP-2005, Quito, diecinueve de octubre de dos mil cinco**). De esa manera, no podría argumentarse que, ante la pregunta *¿Cómo es o son los productos que se pretende proteger?*, la respuesta obligada sea “**MR TEA**”, pues incluso los signos descriptivos son aquellos que hacen referencia a las características del producto, por ejemplo a sus ingredientes, la denominación “**MR TEA (DISEÑO)**” no incurre en la causal establecida en el inciso d) del artículo 7 citado, puesto que no se conoce ningún ingrediente de los productos que se pretenden proteger que corresponda a ese nombre, por lo que el signo cuyo registro se solicita es distintivo, pues posee la aptitud suficiente para individualizar los productos en el mercado, y ello por cuanto no se confunde con lo que va a identificar.

QUINTO. Alega la representación de la sociedad recurrente en su escrito de apelación y expresión de agravios, que uno de los elementos que compone el signo, a saber, “**MR**”, es engañoso, éste infunde respeto y es reconocido como representativo, bien podría ser que el té de la solicitante no sea un señor té, o que sea un té cualquiera, en razón de este argumento se debe entrar a definir que se entiende por marca engañosa. En ese sentido el tratadista Manuel Lobato, explica la figura del engaño en los siguientes términos:



“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. (...)

*El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [v. art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio exclusivamente, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto.” Lobato, Manuel, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002*, p. 253 y 254, itálica del original, subrayado nuestro.*

Para ilustrar, el autor exemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los servicios que pretende distinguir:

“Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

SERVICIOS
<i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal</i>

... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor



del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...” Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.

En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

Por su parte, el tratadista Carlos Fernández-Novoa, precisa la figura del engaño en los siguientes términos:

*“(...) El carácter engañoso de una indicación no puede, en efecto, determinarse in vacuum; la indicación deberá considerarse engañosa tan solo cuando proporcione información errónea con respecto a la naturaleza, características, origen geográfico, etc., del correspondiente producto o servicio. Cabe a firmar a este propósito que una misma denominación puede ser engañosa con respecto a ciertos productos y servicios y, al mismo tiempo, tener carácter arbitrario en relación con otros productos o servicios (...) La concreción deberá realizarse teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca (...)”. (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, **Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Editorial Mmartial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004, p.234**).*



Entonces, siendo el signo propuesto como marca de fábrica y comercio “**MR TEA**” para proteger “*bebidas a base de té, preparaciones para hacer bebidas de té a base de té y bebidas de té con sabor a frutas, de fabricación de mi representada*”, tenemos, que el signo marcario solicitado, es para distinguir claramente un producto específico, a base de té, por consiguiente, dicho signo no resulta engañoso, éste sería engañoso si fuese para proteger “café”, en otras palabras, entre el signo propuesto y los productos a proteger no existe contradicción alguna, y por ende, no es engañoso.

Asimismo, y a pesar del hecho de que la representación de la sociedad apelante invoque que existen antecedentes en los cuales se debe apoyar este Tribunal para establecer la inscripción del signo solicitado no viene a constituirse en un parámetro para que esta Instancia se sienta comprometido a inscribir el signo pretendido, porque se trata de diferentes valoraciones en distintos momentos, por todo lo anterior, comparte este Tribunal lo resuelto por el Registro a quo, en la resolución apelada.

SEXTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento a las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado generalísimo de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A., PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, y apoderado especial



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

de **INDUSTRIAS ALIMENTICAS KERN'S Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ENCOMANDITA POR ACCIONES**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, dos minutos, trece segundos del dieciocho de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta 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.-**NOTIFIQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.38

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. Marcas y signos distintivos

TNER. 00.42.55