



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0253-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “MANZA TÉ” (DISEÑO)

TÉ Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2010-10442)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

## VOTO N° 1286-2012

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil doce.**

**Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado Néstor Morera Víquez, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad uno- mil dieciocho- novecientos setenta y cinco, en su concepto de Apoderado Especial de la empresa **TÉS Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- cero ochenta y dos mil quinientos treinta y nueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veinticinco minutos del doce de mayo de dos mil once.

### RESULTANDO

- I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de Noviembre del 2010, el Licenciado Néstor Morera Víquez, de calidades dichas y su condición de Gestor Oficioso, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“MANZA TÉ” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir, en la clase 30 de la nomenclatura internacional: *“té y té de hierbas”*.
- II. Que mediante resolución dictada a las once horas con veinticinco minutos del doce de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”**.



**III.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 23 de Mayo del 2011, el Licenciado Néstor Morera Víquez, en representación de la empresa **TÉS Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A.**, apeló la resolución referida.

**IV.** 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 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

***Redacta la Jueza Mora Cordero; y,***

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo comercial:

1. El nombre comercial “**MANZA-TE**”, propiedad de **MANZA-TE SOCIEDAD ANONIMA.**, bajo el N° de Registro 73962, inscrito desde el 19 de Diciembre de 1990, “*Para proteger en clase 49 un establecimiento comercial dedicado a la producción de té. Ubicado en San Antonio de Desamparados, costado sur de la Iglesia*”. (Ver folios 80 y 81).

**SEGUNDO.** EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como un hecho no probado que la empresa propietaria del nombre comercial **MANZA-TE SOCIEDAD ANONIMA.** y empresa **TÉS Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A.** solicitante de la marca propuesta pertenezcan el mismo grupo empresarial.



**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica por ser inadmisibles por derechos de terceros, al realizar el análisis y cotejo con el nombre comercial inscrito, comprobando que hay similitud, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger, violentando así el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, alega el recurrente que ambas sociedades pertenecen a un mismo grupo de interés económico, y cuyo representante legal lo es José Manuel Araya Álvarez; por lo que no existe riesgo de confusión o de asociación empresarial entre las sociedades, toda vez que se trata del mismo titular con una denominación social diferente. Agrega que dicho representante cederá todos los derechos del nombre comercial registrado a la sociedad TES Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A., y así obtener el registro de la presente solicitud siendo que el riesgo de confusión que señala la registradora dejará de existir, y se procederá entonces con la presentación de la cesión. Posteriormente ante este Tribunal aporta documentación que pretende demostrar que ambas empresas son parte de un GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO FAMILIAR en el que los miembros de la Familia ostentan diversas posiciones en Junta Directiva.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica “**MANZA TÉ**” (**DISEÑO**) fundamentado en la semejanza de este signo con el nombre comercial inscrito “**MANZA-TE**” el cual ha quedado debidamente demostrado que protege un establecimiento comercial dedicado a la producción de té, que se vinculan con los que protegería la marca solicitada, lo que evidentemente generaría un riesgo de confusión.

Lo anterior se desprende al ser confrontados, en forma global y conjunta, la marca solicitada y el nombre comercial inscrito con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica y fonética, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. Siendo además ambas marcas de tipo denominativas lo cual considera este Tribunal que acentúa fuertemente la similitud y no permite



un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la semejanza de la marca con el nombre comercial, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor, ya que éste identificará a la marca solicitada como si fuera del mismo origen que el nombre comercial inscrito, generando así un riesgo de confusión. Ha de tenerse presente que, el producto que pretende proteger la marca solicitada tiene una relación directa con respecto a los servicios que protege el nombre comercial inscrito.

También abonado a que ambos signos son idénticos configura un riesgo de confusión entre el consumidor, al que se le dificultará distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos, por cuanto ello puede dar lugar a que se crea que la marca de fábrica “**MANZA TÉ**” se relaciona con la empresa u establecimiento protegido con el término “**MANZA-TE**”, es decir los asocia con un mismo fabricante o comerciante, por lo cual las marcas perderían su carácter distintivo.

Respecto a los agravios expresados por el apelante y prueba aportada, este Órgano Colegiado considera que con dicha prueba no se logra demostrar de forma certera que ambas empresas tanto la titular del signo inscrito como la solicitante pertenezcan al mismo grupo empresarial, entendido éste como aquel grupo de empresas que dependen todas de una misma empresa matriz, porque ésta tiene una participación económica suficiente en su capital como para tomar las decisiones.

Las pruebas aportadas sugieren que son familiares los que conforman la junta directiva, pero se echa de menos con la información suministrada cual toma las decisiones y aporta el mayor porcentaje de capital.

Por lo anterior expuesto coincide este Tribunal con lo resuelto por el *a quo*, debiendo declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Néstor Morera Viquez, en representación de de la empresa **TÉS Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A.**, confirmándose la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con la prohibición establecida por el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas, y no por el inciso a), al ser la marca solicitada susceptible de causar confusión por ser casi idéntico al nombre



comercial inscrito desde el 19 de Diciembre de 1990, bajo el número de registro 73962.

**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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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 el Licenciado Néstor Morera Víquez como Apoderado Especial de la sociedad **TÉS Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA S.A.**, presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veinticinco minutos del doce de mayo de dos mil once, la cual, en este acto se confirma, para que se deniegue la marca solicitada **“MANZA TÉ” (DISEÑO)**. 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. **NOTIFÍQUESE.**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**