



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1151-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “TEA TO GO”

TES Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 6792-2012)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO No.0602-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las quince horas del veintidós de mayo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Néstor Morera Víquez , mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno- mil dieciocho- novecientos setenta y cinco, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **TES Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA**, 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 doce horas con cincuenta y nueve minutos y cuarenta y un segundos del veintinueve de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 7 de Noviembre del 2012, el Licenciado Néstor Morera Víquez, de calidades y en su condición dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TEA TO GO**”, para proteger y distinguir : Té y té de hierbas.



II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las doce horas con cincuenta y nueve minutos y cuarenta y un segundos del veintinueve de noviembre de dos mil doce, dispuso: ***“POR TANTO / Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002, “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995(...), SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...).”***

III. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de Noviembre de 2012, el Licenciado Néstor Morera Víquez, en su representación señalada, interpuso recurso de apelación, siendo que el Registro, admite la apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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 Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por tratarse de un asunto de puro derecho.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TEA TO GO**”, en la **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que es descriptivo y carece de distintividad, ya que el consumidor al ver el signo marcario solicitado, lo relacionaría inmediatamente con el producto a proteger, transgrediendo el artículo 7 inciso d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, expuso que la marca que se propone no describe ninguna de las características de los “tés de hierbas” dentro de los cuales destacan: aroma, color, textura, temperatura, composición o sabor. “TEA TO GO” no refiere, evoca o contiene características propias de los tés de hierbas, motivo por el cual, no es factible emplear como fundamento jurídico para un rechazo el inciso d) en mención, pues no se adapta al supuesto de hecho.

Menciona el apelante que la marca que se propone es una marca débil, evocativa, mas no por ello irregistrable, descriptiva o falta de distintividad, resultando claro que en el evento de su registro, su representada deberá tolerar que otras empresas utilicen el elemento “TEA” como traducción al inglés de “té y té de hierbas”, no obstante lo que se pretende es un registro sobre un conjunto de elementos denominativos. Agrega que “TEA TO GO” no es un signo que se use en forma alguna en el mercado costarricense, que sea necesario para los empresarios o agentes económicos que están en el negocio del te y te de hierbas, pues no ha sido el te un producto cuya comercialización se caracterice por su portabilidad, destacando que ésto sea algo característico del te y te de hierbas, y distinguir esta bebida de otros productos como el mismo café, las bebidas energizantes o las carbonatadas, o productos como las frutas o los panes , envasados y promocionados para que los consumidores puedan consumirlos mientras se desplazan o realizan otras labores.

Continua diciendo que el análisis anterior se justifica en el hecho de que la falta de



distintividad tiene un estrecho ligamen con la percepción que del producto tenga el público consumidor, así como de la naturaleza misma del producto a distinguir, no debiendo confundirse la falta de distintividad con la falta de creatividad, habida cuenta que lo aplicable es que el signo ofrezca una “Distintividad mínima” que le permite ser apto para su registro. Agrega que lo importante es que el signo sea capaz de distinguir un origen empresarial, que en el caso resulta factible, en tanto no existen en el mercado productos similares u oferta empresarial semejante. “TO- GO” no está ligado al producto “TEA” o “té” ni le caracteriza. Por último refiere el recurrente, que la marca solicitada no es en forma alguna engañosa, que pueda inducir al público a error sobre características de un producto que a todas luces no describe ni contiene, teniendo el signo aptitud diferenciadora. Por lo anterior solicita se revoque la resolución recurrida.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal coincide con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en el sentido que se debe rechazar la inscripción de la marca “**TEA TO GO**”, para proteger y distinguir: Té y té de hierbas, por cuanto carece de **capacidad distintiva intrínseca**, aspecto que regula el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Considera este Tribunal que el signo propuesto no posee la suficiente distintividad para ser registrable, por cuanto no contempla ningún elemento capaz de otorgar esa característica a los productos a proteger. Lo anterior con fundamento en el artículo 7° inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el cual no admite la inscripción de un signo que “*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica*”. Nótese que la propuesta va dirigido a un distintivo clasificado como una marca denominativa, integrada únicamente por las letras “**TEA TO GO**” cuyo significado en idioma español, se entiende: “TE PARA LLEVAR”, tal y como lo argumentó el Registro de la Propiedad Industrial.

En este sentido, considera este Tribunal, que analizada en un todo la pretendida marca, el elemento que resulta preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la



mente del público consumidor al requerir los productos, es el vocablo “TE”.

Bajo esa inteligencia, dicho término definido por la Real Academia Española como “1 m. Arbusto del Extremo Oriente, de la familia de las Teáceas, que crece hasta cuatro metros de altura, con las hojas perennes, alternas, elípticas, puntiagudas, dentadas y coriáceas, de seis a ocho centímetros de largo y tres de ancho. Tiene flores blancas, axilares y con pedúnculo, y fruto capsular, globoso, con tres semillas negruzcas.”. 2. m. Hoja de este arbusto, seca, arrollada y tostada ligeramente”. Tomando en cuenta esas definiciones y a efecto de analizar una posible inscripción de este signo, este Tribunal se abocará a hacer dos análisis.

En un primer escenario, si se analiza lo peticionado conforme al artículo 28 de la ley de rito, aunque al parecer no se trata de una etiqueta, aún así bajo ese lineamiento “TEA TO GO” entendido como “TE PARA LLEVAR”, corresponden a palabras comunes que pueden ser utilizadas por los diferentes empresarios dentro del comercio. De esta forma, se ubican dentro de la prohibición que establece el artículo 7 inciso c) *“Marcas Inadmisibles por razones intrínsecas. (...) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.*

Los términos que son utilizados en el lenguaje, y que son de uso común y genérico, no son apropiables por parte de un particular, porque ello va en detrimento de la competencia leal entre los comerciantes y la posible confusión que se le pueda transmitir al consumidor. Recordemos que los signos distintivos constituyen el vehículo que transmite al consumidor lo que ese signo significa tanto, en el comercio como en la mente del consumidor. La denominación TEA TO GO, compuesto por el vocablo “te” que es el producto a proteger y las palabras “to go”, que como se indicó no son susceptibles de protección, al realizar el análisis conforme al artículo de cita, quedaría solamente “Te”, vocablo que no aporta ninguna distintividad respecto al producto en el comercio. Razón por la cual no es posible el registro del signo tomando en consideración este artículo 28.



Un segundo escenario, lo encontramos en relación con el análisis del signo pedido y el artículo 7 párrafo final de la referida ley. Pero resulta que al hacer el mismo análisis anterior y llegar al punto de que queda únicamente la palabra “Te” para “Té y té de hierbas”, tampoco existe otro término que le venga a otorgar alguna distintividad que lo haga diferente de otros de su mismo género, lo cual podría igualmente traer confusión al consumidor, ya que no sabría cual es la marca que diferencia ese te de otros en el comercio, por lo que tampoco es posible su registro tal y como se mencionó anteriormente.

De tal forma que los elementos denominativos que conforman la marca propuesta, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor de los productos que se pretenden ofrecer, no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar lo común del signo propuesto.

Conforme lo anterior, aprecia este Tribunal, que la marca de fábrica solicitada en relación con los productos que se pretenden distinguir carece de carácter distintivo, no posee la capacidad de diferenciar dichos productos en el mercado, en relación con los de la misma clase ofrecidos por los competidores, siendo también aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposición contenida en el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, donde se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo.

Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintiva, es decir, por sí mismo, debe permitir distinguir un producto o servicio del producido u ofrecido por la competencia, lo que no se da en el presente caso. Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas como fundamento para acceder a la



inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, debiendo confirmarse la resolución apelada.

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 de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Néstor Morera Víquez, en representación de la empresa **TES Y MATAS NATURALES DE COSTA RICA** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cincuenta y nueve minutos y cuarenta y un segundos del veintinueve de noviembre de dos mil doce, la que en esta acto se confirma, para que se deniegue la marca “**TEA TO GO**”. 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



Descriptor:

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca descriptiva
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55