



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0400-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “IMPERIAL TOBACCO (diseño)”

IMPERIAL TOBACCO LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 1833-08)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 975-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas diez minutos del diecisiete de agosto de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **IMPERIAL TOBACCO LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Inglaterra, domiciliada en Upton Road, Southville, Bristol BS99 7UJ, Inglaterra, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y siete minutos y veinticuatro segundos del catorce de enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 28 de febrero de 2008, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades antes indicadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**IMPERIAL TOBACCO (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir tabaco, sea manufacturado o sin manufacturar, cigarrillos, cigarros, productos de tabaco, sustitutos de tabaco no siendo



para uso médico o para propósitos curativos, fósforos, cerillas y artículos para fumadores, en clase 34 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y siete minutos y veinticuatro segundos del catorce de enero de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de febrero de 2009, interpuso recurso de apelación y una vez conferida por este Tribunal la audiencia respectiva, formuló sus agravios.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad JOHN PLAYER & SOMS LIMITED, se encuentra inscrita la marca de fábrica “IMPERIAL”, bajo el registro N° 58106, inscrita el 4 de noviembre de 1980 y vigente hasta el 4 de noviembre de 2010, para proteger y distinguir cigarrillos en clase 34 nomenclatura internacional. (Ver folio 51).



2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA S.A., se encuentra inscrita la marca de fábrica “IMPERIAL” (DISEÑO), bajo el registro N° 74414, inscrita el 8 de febrero de 1991 y vigente hasta el 8 de febrero de 2011, para proteger y distinguir cigarrillos y productos de tabaco excepto cigarros, en clase 34 nomenclatura internacional. (Ver folio 53).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A., se encuentra inscrita la marca de fábrica “IMPERIAL” (DISEÑO), bajo el registro N° 140155, inscrita el 19 de agosto de 2003 y vigente hasta el 19 de agosto de 2013, para proteger y distinguir encendedores, cerillas y ceniceros, en clase 34 nomenclatura internacional. (Ver folio 55).

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A., se encuentra inscrita la marca de fábrica “IMPERIAL” (DISEÑO), bajo el registro N° 140156, inscrita el 19 de agosto de 2003 y vigente hasta el 19 de agosto de 2013, para proteger y distinguir encendedores, cerillas y ceniceros, en clase 34 nomenclatura internacional. (Ver folio 57).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “**INPERIAL TOBACCO (DISEÑO)**”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro la marca es inadmisibles por derechos de terceros pues contiene similitud gráfica y fonética con las marcas inscritas según registros números 74417,140155,140156 y 58106 y por ende falta de distintividad, además, se pretende proteger productos relacionados e idénticos, lo que



podría causar riesgo de confusión en el consumidor sobre el origen empresarial de los productos.

Por su parte, la representante de la empresa apelante argumentó que el artículo 8 inciso a) no es de aplicación al caso concreto pues las marcas inscritas que contienen el término Imperial pertenecen a tres empresas distintas y las propietarias de esas marcas han aceptado su coexistencia pacífica y no se han derivado perjuicios entre unas y otras. Señala, que la empresa John Placer & Sons Limited propietaria del registro más antiguo otorgó su consentimiento para que se inscriba la marca en Costa Rica. Además, solicita limitar la lista de productos de la solicitud a cigarrillos. Estima, que el riesgo de confusión entre la marca solicitada y las marcas inscritas es inexistente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto, analizadas las marcas enfrentadas, este Tribunal comparte el criterio esgrimido por el Registro para denegar la solicitud de inscripción presentada. El artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es proteger los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos y al consumidor, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor.

Asimismo, de conformidad con los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos (artículo 24 inciso f) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos), para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas citada. Al respecto, Fernández Novoa señala que: *“La marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios.”* (Fernandez-Novoa, Carlos, **Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, p.23**). Si los productos están relacionados o son los mismos, como en el caso bajo examen (similares productos-misma clase véase folios 51 al 58), las marcas deberán diferenciarse lo suficiente para no causar confusión, lo cual no se advierte en el presente caso.

QUINTO. Una vez examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir **“IMPERIAL TOBACCO (DISEÑO)”**, solicitada como una marca mixta, con las inscritas denominativa **“IMPERIAL”** registro N° 58106 y mixtas denominadas **“IMPERIAL(DISEÑO)”** registro N° 74414, **“IMPERIAL(DISEÑO)”** registro número N° 140155 e **“IMPERIAL(DISEÑO)”** registro N° 140156, este Tribunal, estima, que entre los signos cotejados se presenta identidad gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores.

Nótese, que la marca solicitada **“IMPERIAL TOBACCO (DISEÑO)”** en español “Tabaco Imperial”, es irregistrable por derechos de terceros, pues reproduce las marcas inscritas **“IMPERIAL”**, siendo este el elemento denominativo predominante y el factor tópico entre las marcas cotejadas, lo que generaría confusión en el público consumidor ya que los productos son los mismos (cigarrillos) o están relacionados. Tal situación generaría confusión directa e indirecta en razón de la similitud gráfica, fonética e ideológica. El hecho de que se hayan inscrito con anterioridad otras marcas con igual denominación no vincula a este caso, la inscripción de una marca o resolución de casos similares al concreto no puede ser un elemento que provoque automáticamente la inscripción, ya que, cada signo que se presente debe ser analizado según los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos en el expediente levantado al efecto, por la independencia que se ostenta para resolver.

En relación con la carta de consentimiento debe indicarse que la misma no es de aprobación por este Tribunal, los agentes del mercado no pueden convenir el uso de marcas, cuando las mismas causen confusión en el consumidor sobre la calidad y origen empresarial de los productos. Hay un interés público superior que debe protegerse que queda fuera de la voluntad contractual de las partes. Además, el reducir los productos hace que sean exactamente los mismos que los de la titular que da el consentimiento.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, no lleva razón el recurrente en sus argumentaciones por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y siete minutos, veinticuatro segundos del catorce de enero de dos mil nueve, la cual se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **IMPERIAL TOBACCO LIMITED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y siete minutos, veinticuatro segundos del catorce de enero de dos mil nueve, la cual se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Priscilla Soto Arias

Dr. Pedro Suárez Baltodano



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.