
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0506-TRA-PI

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “REMIX WILD”**

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2019-11623)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0077-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y dos minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Kristel Faith Neurohr, abogada, portadora de la cédula de identidad número: uno-mil ciento cuarenta y tres- cuatrocientos cuarenta y siete, vecina de San José, Sabana Sur, en su condición de apoderada especial de la empresa BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., sociedad organizada y existente según las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington DE 19808-1674, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:54:25 del 27 de agosto de 2020.

Redacta la juez Soto Arias; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Simón Valverde Gutiérrez, abogado, portador de la cédula de identidad número: tres-trescientos setenta y seiscientos ochenta y nueve, como apoderado especial de la empresa PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suiza; presentó el 19 de diciembre de 2019, la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“REMIX WILD”** en clase 34 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: Tabaco, crudo o procesado; productos de tabaco; puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco de mascar, tabaco en polvo, kretek; snus; sustitutos del tabaco (no para fines médicos); Cigarrillos electrónicos; productos de tabaco para calentar; dispositivos electrónicos y sus partes con el propósito de calentar cigarrillos o tabaco para liberar aerosol que contiene nicotina para inhalación; soluciones líquidas de nicotina para su uso en cigarrillos electrónicos; artículos para fumadores, papel para cigarrillos, tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, latas de tabaco, cigarreras, ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos.

Una vez publicado el edicto de ley la señora Kristel Faith Neurohr, en su condición de apoderada especial de BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., presentó oposición al registro, indicando que su mandante es titular de las marcas de fábrica y comercio:



, en clase 34 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, encendedores, fósforos, artículos para

fumadores.

CRISP WILD, en clase 34 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, encendedores, fósforos, artículos para fumadores.

En resolución dictada a las 13:54:25 del 27 de agosto de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió acoger parcialmente la oposición planteada por la representante de BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., denegando de manera parcial con respecto a *“artículos para fumadores, cigarrereras, ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos”*, por no estar relacionados con el tabaco como materia prima y se ordena su inscripción para: *“tabaco, crudo o procesado; productos de tabaco; puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco de mascar, tabaco en polvo, kretek; snus; sustitutos del tabaco (no para fines médicos); Cigarrillos electrónicos; productos de tabaco para calentar; dispositivos electrónicos y sus partes con el propósito de calentar cigarrillos o tabaco para liberar aerosol que contiene nicotina para inhalación; soluciones líquidas de nicotina para su uso en cigarrillos electrónicos, papel para cigarrillos, tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, latas de tabaco”* por cuanto no existe confusión gráfica, fonética, ni ideológica, además de estar íntimamente relacionados con el tabaco como materia prima o tener relación directa.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la señora Kristel Faith Neurohr, en su condición de apoderada especial de la compañía BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., mediante escrito del 29 de septiembre de 2020, apeló la resolución indicada señalando en sus agravios lo siguiente:

1. Que el signo REMIX WILD, violenta los derechos registrales con respecto a las marcas inscritas a favor de su representada.
2. Que los signos gráficamente son sumamente parecidos, el hecho que ambos tengan el término WILD en la misma posición hace que sean muy similares. Fonéticamente, son confundibles entre sí, todos terminan con la misma palabra, lo que hace su pronunciación muy similar. En cuanto al cotejo ideológico, al compartir el término WILD (que en español significa salvaje), indudablemente generarán en el consumidor la misma idea, el mismo concepto, en especial por tratarse de productos relacionados.
3. Que existe riesgo de asociación entre los signos, ya que protegen el mismo tipo de productos, todos en clase 34, todos relacionados o dirigidos a fumadores, es decir comparten el mismo sector económico, y se ubican dentro del mismo giro comercial.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las marcas de fábrica y comercio:



1. , Titular: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., registro: 256454, inscrita desde el 14 de octubre de 2016, y vigente hasta el 14 de octubre de 2026, en clase 34 internacional, para proteger y distinguir: cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, encendedores, fósforos, artículos para fumadores.

-
2. **CRISP WILD**, Titular: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., registro: 353523, inscrita desde el 15 de julio de 2016, y vigente hasta el 15 de julio de 2026, en clase 34 internacional, para proteger y distinguir: cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, encendedores, fósforos, artículos para fumadores.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No observa este Tribunal hechos con tal carácter; y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto tal artículo indica:

Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados

con estos, que puedan causar confusión al público consumidor...

La finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, esto evita que se pueda provocar alguna confusión en cuanto a los productos que se protegen y este riesgo de confusión no solo podría afectar al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro.

Ahora bien, dentro de la normativa a analizar, también se debe tomar en cuenta el artículo 24 inciso c) del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos, que, en cuanto a las semejanzas entre signos distintivos indica; que se deben examinar las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos, por cuanto estas semejanzas son las que determinan la existencia de riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

En esta misma línea, la jurisprudencia internacional, en el proceso interno número 700-IP-2018, Quito, del 30 de abril del 2019, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que “...*El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión y asociación...*”.

El Tribunal Registral Administrativo, en relación con lo anterior ha dictaminado que:
... el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber **si dos marcas son confundibles** ... Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las

similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. Y con el **cotejo ideológico** se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa...” así tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; ... (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Aunado a lo anterior, se debe también considerar que la **confusión ideológica** se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando se da la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, lo que impide al consumidor distinguir a uno de otro.

De esta manera, resulta necesario cotejar la marca propuesta y las marcas inscritas:

SIGNO PROPUESTO	SIGNO INSCRITO	SIGNO INSCRITO
REMIX WILD		CRISP WILD
Clase 34: (Lista original) <i>Tabaco, crudo o procesado; productos de tabaco; puros, cigarros, cigarrillos, tabaco</i>	Clase 34: <i>cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, encendedores,</i>	Clase 34: <i>cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, encendedores, fósforos, artículos para fumadores.</i>

<p><i>para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco de mascar, tabaco en polvo, kretek; snus; sustitutos del tabaco (no para fines médicos); Cigarrillos electrónicos; productos de tabaco para calentar; dispositivos electrónicos y sus partes con el propósito de calentar cigarrillos o tabaco para liberar aerosol que contiene nicotina para inhalación; soluciones líquidas de nicotina para su uso en cigarrillos electrónicos; artículos para fumadores, papel para cigarrillos, tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, latas de tabaco, cigarreras, ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos</i></p>	<p><i>fósforos, artículos para fumadores.</i></p>	
---	---	--

Conforme lo expuesto y observando los conjuntos marcarios, este Tribunal considera que lleva razón el Registro de origen al señalar que WILD es una palabra de uso común, por existir un tipo de tabaco salvaje o silvestre conocido como “Wild Tobacco”, por lo que no puede ser apropiada porque ello efectivamente implicaría dar ventaja a un competidor, y en el presente caso todas la marcas, la solicitada y las inscritas, contienen el término “WILD”, sin embargo al ser, como ya se indicó, un vocablo de uso común con relación a los productos que buscan proteger y distinguir las marcas opuestas, el mismo no puede tomarse en consideración en el cotejo marcario.

Partiendo de lo anterior, desde el punto de vista gráfico los vocablos “REMIX”, “LUCKY STRIKE” Y “CRISP”, no guardan ninguna semejanza entre ellos, son completamente distintos, por lo que a nivel visual no se genera riesgo de confusión en el consumidor. Desde el punto de vista fonético su pronunciación también resulta completamente disímil. En cuanto al cotejo ideológico, los signos analizados se encuentran en el idioma inglés, y cada uno de ellos al ser traducidos al español, poseen un significado particular y distinto, por lo que tampoco evocan conceptos susceptibles de causar confusión o riesgo de asociación en el consumidor.

Corolario del cotejo realizado, este Tribunal considera que los signos son diferentes y pueden coexistir en el mercado sin generar confusión alguna a los consumidores, que son los usuarios finales de estos signos.

Es menester señalar que este órgano colegiado no comparte el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al excluir de la lista de protección del signo “REMIX WILD”, algunos de los productos relacionados con los bienes protegidos por las marcas inscritas, por cuanto al ser los signos bajo estudio diferentes, resulta innecesario realizar un cotejo de productos, ya que las marcas pueden ser individualizadas e identificadas sin error alguno dentro del tráfico mercantil.

Debe tenerse presente que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione, para que puedan coexistir. La aplicación del principio de especialidad procede solo si existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, en el sentido de que, en estos casos, para poder inscribir el signo a pesar de las similitudes, los productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar, lo que a todas luces no acontece en el expediente en estudio, por lo que no debió el Registro analizar y rechazar parcialmente la lista de productos solicitados por Philip Morris Products S.A.

Partiendo de lo antes expuesto, se concluye que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que posibilita la coexistencia registral junto con los signos inscritos; ya que no existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor por relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado, con los productos que identifican los signos inscritos.

En cuanto a los agravios, se debe indicar que no lleva razón la opositora en sus alegatos. Conforme el cotejo realizado, se desprende que no hay similitud gráfica, fonética e ideológica, pudiendo coexistir los signos en el mercado. El signo solicitado cuenta con elementos adicionales que en su conjunto generan la capacidad para individualizarse y diferenciarse de las marcas registradas. Asimismo, en cuanto al alegato respecto a la similitud de productos, tal y como quedó indicado, al poseer la marca solicitada aptitud distintiva, se desvanece el riesgo de confusión y asociación empresarial para el consumidor. Finalmente debe señalarse a la apelante que no puede pretender apropiarse o monopolizar el término WILD, que tal y como fue señalado es de uso común.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas,

jurisprudencia, citas legales y doctrina, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Kristel Faith Neurohr, en su condición de apoderada especial de la compañía BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., en contra de la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada. Sin embargo, conforme a las razones dadas por el Tribunal, se revoca en forma parcial dicha resolución, al considerarse que los signos opuestos en relación con la inscripción de la marca solicitada, son signos distintos y no existe riesgo de confusión en el mercado, por lo que se concede el registro para todos los productos solicitados por el titular de la marca “REMIX WILD”, en clase 34 de la nomenclatura internacional, sea: Tabaco, crudo o procesado; productos de tabaco; puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco de mascar, tabaco en polvo, kretek; snus; sustitutos del tabaco (no para fines médicos); Cigarrillos electrónicos; productos de tabaco para calentar; dispositivos electrónicos y sus partes con el propósito de calentar cigarrillos o tabaco para liberar aerosol que contiene nicotina para inhalación; soluciones líquidas de nicotina para su uso en cigarrillos electrónicos; artículos para fumadores, papel para cigarrillos, tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, latas de tabaco, cigarreras, ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Kristel Faith Neurohr, en su condición de apoderada especial de la compañía BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:54:25 del 27 de agosto de 2020. Sin embargo, conforme a las razones dadas por este Tribunal, **SE REVOCA EN FORMA PARCIAL** dicha resolución, concediéndose el registro para todos los productos solicitados por el titular de la

marca “REMIX WILD”, en clase 34 de la nomenclatura internacional, sea: Tabaco, crudo o procesado; productos de tabaco; puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco de mascar, tabaco en polvo, kretek; snus; sustitutos del tabaco (no para fines médicos); Cigarrillos electrónicos; productos de tabaco para calentar; dispositivos electrónicos y sus partes con el propósito de calentar cigarrillos o tabaco para liberar aerosol que contiene nicotina para inhalación; soluciones líquidas de nicotina para su uso en cigarrillos electrónicos; artículos para fumadores, papel para cigarrillos, tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, latas de tabaco, cigarreras, ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca en trámite de inscripción

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR: 00.41.26

Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TE: Marcas en trámite de inscripción

TG: Marcas inadmisibles

TNR:00.41.33

Marcas y signos distintivos

TE: Marcas inadmisibles

TR: Protección de la propiedad intelectual registro de marcas y otros signos
distintivos

TNR: 00.41.55