



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0385-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:

GREEN SMOKE, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-10406)

Marcas y otros signos]

VOTO No. 0020-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del trece de enero del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro López Quirós**, divorciada, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-seiscientos uno, abogada, en su condición de apoderada especial de la compañía **GREEN SMOKE, INC.**, una sociedad organizada conforme a las leyes del Estado de Florida y domiciliada en 20533 Biscayne Blvd, Suite 784, Miami Florida 33180, U.S.A., en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y cuatro minutos del veintitrés de abril del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de noviembre del dos mil trece, el licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, abogado, cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos, trescientos noventa, en su condición de gestor oficioso de la compañía **GREEN SMOKE, INC.**, solicitó la



inscripción de la marca de fábrica y comercio:

**Green
smoke**

para proteger y distinguir: “cigarrillos electrónicos, cigarrillos electrónicos desechables, paquetes de cigarrillos electrónicos, y accesorio, y accesorios que se venden con los mismos, a saber, atomizadores, cartomizador, repuesto de cartuchos y bolsas de transporte”, en clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, del veintitrés de abril del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto supra, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el siete de mayo del dos mil catorce, la licenciada María del Pilar López Quirós, en representación de la compañía **GREEN SMOKE, INC**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, y el Registro indicado, mediante resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y seis minutos, ocho segundos, del trece de mayo del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las nueve horas, dieciséis minutos, dieciocho segundos del trece de mayo del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, se encuentran inscrita la marca de fábrica y de comercio “**GREEN**” bajo el registro número **199176** desde el 26 de febrero del 2010, vigente hasta el 26 de febrero del 2020, protege “tabaco procesado o sin procesar, incluyendo puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para pipas, tabaco para masticar, tabaco de rapé, sustitutos de tabaco (no para uso medicinal); artículos para fumadores, incluyendo papel y tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, botes para tabaco, estuches para cigarrillos y ceniceros que no sean de metales preciosos, sus aleaciones o cubiertos de estos materiales, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos”, en clase 34 Internacional. (Ver folios 28 a 29).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**GREEN INTERNATIONAL**” bajo el registro número **161456** desde el 18 de agosto del 2006, vigente hasta el 18 de agosto del 2016, protege “tabaco procesado o sin procesar, incluyendo puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confecciones sus propios cigarrillos, tabaco para pipas, tabaco para masticar, tabaco de rapé, sustitutos de tabaco (no para uso medicinal); artículos para fumadores, incluyendo papel y tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, botes para tabaco, estuches para cigarrillos y ceniceros que no sean de materiales preciosos, sus aleaciones o



cubiertos de estos materiales, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos.” (Ver folios 30 y 31).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**GREEN INTERNATIONAL (diseño)**” bajo el **registro** número **161457** desde el 18 de agosto del 2008, vigente hasta 18 de agosto del 2016, protege “tabaco procesado o sin procesar, incluyendo puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confecciones sus propios cigarrillos, tabaco para pipas, tabaco para masticar, tabaco de rapé, sustitutos de tabaco (no para uso medicinal); artículos para fumadores, incluyendo papel y tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, botes para tabaco, estuches para cigarrillos y ceniceros que no sean de materiales preciosos, sus aleaciones o cubiertos de estos materiales, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos.” (Ver folios 32 y 33).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando



la inscripción de la marca fábrica y de comercio  para proteger “cigarrillos electrónicos, cigarrillos electrónicos desechables, paquetes de cigarrillos electrónicos, y accesorio, y accesorios que se venden con los mismos, a saber, atomizadores, cartomizador, repuesto de cartuchos y bolsas de transporte”, en clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta a folios 28 a 33, las siguientes marcas: la marca de fábrica y comercio “**GREEN**” inscrita bajo el registro número **199176**, propiedad de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, la cual protege y distingue, en clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, “tabaco procesado o sin procesar, incluyendo puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para masticar,



tabaco de rapé, sustitutos de tabaco (no para uso medicinal); artículos para fumadores, incluyendo papel y tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, botes para tabaco, estuches para cigarrillos y ceniceros que no sean de metales preciosos, sus aleaciones o cubiertos de estos materiales, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos”. La marca de fábrica “**GREEN INTERNATIONAL**” bajo el registro número **161456** desde el 18 de agosto del 2006, vigente hasta el 18 de agosto del 2016, protege “tabaco procesado o sin procesar, incluyendo puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confecciones sus propios cigarrillos, tabaco para pipas, tabaco para masticar, tabaco de rapé, sustitutos de tabaco (no para uso medicinal); artículos para fumadores, incluyendo papel y tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, botes para tabaco, estuches para cigarrillos y ceniceros que no sean de materiales preciosos, sus aleaciones o cubiertos de estos materiales, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos”, y la marca de fábrica “**GREEN INTERNATIONAL (diseño)**” bajo el **registro** número **161457** desde el 18 de agosto del 2008, vigente hasta 18 de agosto del 2016, protege “tabaco procesado o sin procesar, incluyendo puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confecciones sus propios cigarrillos, tabaco para pipas, tabaco para masticar, tabaco de rapé, sustitutos de tabaco (no para uso medicinal); artículos para fumadores, incluyendo papel y tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, botes para tabaco, estuches para cigarrillos y ceniceros que no sean de materiales preciosos, sus aleaciones o cubiertos de estos materiales, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos”. El registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca solicitada en clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, fundamentándose en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Macas y Otros Signos Distintivos, y 24 de su Reglamento.

La representación de la empresa recurrente en su escrito de agravios presentado ante este Instancia de Alzada el tres de noviembre del dos mil catorce, argumenta que considera errada la

resolución del Registro de la Propiedad Industrial, al rechazar la marca  y citando el Voto N° 44-2006, de las 9:30 horas, del 2 de marzo del 2006, señala que haciendo una



interpretación contrario sensu de la jurisprudencia, se puede establecer que si no existen elementos suficientes que puedan provocar confusión, el distintivo si podrá registrarse, ya que la finalidad de evitar un registro de una marca similar a otra, es impedir dicha confusión, pero cuando la confusión no está presente los signos pueden coexistir. Presenta un cuadro comparativo entre la marca solicitada y el signo inscrito **“GREEN INTERNATIONAL (diseño)”** entre ellas existen diferencias que permiten la coexistencia de las marcas.

Argumenta que desde el punto de vista gráfico son diferentes. Las marcas registradas se componen del término GREEN en letra estilizada, una incluye el término GREEN con una etiqueta en distintas tonalidades de color azul y la otra contiene los términos GREEN e INTERNATIONAL. La marca solicitada está compuesta por los términos GREEN SMOKE y la figura de una hoja. Obsérvese que la marca de su representada presenta la letra N de GREEN unida a la letra K de Smoke, lo cual la hace novedosa.

Indica que las marcas comparten únicamente el elemento GREEN el cual es un vocablo genérico que no es susceptible de protección marcaria, por lo que cada una es susceptible de diferenciarse de las demás y tiene la característica de distintividad necesaria para ser registrada.

Señala que aunque las marcas comparten el término GREEN, las marcas se pronuncian distinto debido al otro término con el que cuentan. Ideológicamente las marcas son disímiles, la de su representada está compuesta por los términos GREEN y SMOKE que en español significan VERDE y HUMO. Una de las marcas registradas está compuesta por el término INTERNATIONAL el cual significa INTERNACIONAL. Por tanto las marcas generan ideas distintas en los consumidores, lo que las hace ideológicamente distintas.

Además, el Registro no lleva razón en indicar que la marca que su representada pretende inscribir podría causar riesgo de confusión en el consumidor, ya que se trata de productos distintos, la solicitada está limitada a cigarrillos electrónicos, mientras que las marcas registradas están limitada a tabaco.



Manifiesta que si bien es cierto la comparación entre los signos se realiza en base a las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, estos no son los únicos parámetros para analizar dos signos potencialmente confundibles. También se debe tomar en cuenta como se utiliza la marca, en términos de tiempo, espacio, cantidad y continuidad para ver como esto va a impactar en la mente de los consumidores promedios, para lo cual cita el artículo 24 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se continúe con el registro de la marca propuesta.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. En el caso que se analiza, la marca de fábrica y de

comercio propuesta  es mixta, se compone de dos palabras en idioma inglés, “GREEN” y “SMOKE”, y el dibujo de una hoja. Los vocablos “GREEN” y “SMOKE” traducidos del idioma inglés al español significan “verde” y “humo”.

Por su parte, las marcas inscritas, “GREEN” registro número 199176, es denominativa, formada por una sola palabra “GREEN”, que significa “verde”, GREEN INTERNATIONAL” registro número 161456, es denominativa, constituida por dos palabras “GREEN” e “INTERNATIONAL” y “GREEN INTERNATIONAL (diseño)” registro número 161457, es mixta, la componen dos términos “GREEN” e “INTERNATIONAL”, éstas dos últimas traducidas del inglés al español, significan “verde” e “internacional”.

De lo anterior, vemos que entre la marca solicitada  y los signos inscritos “GREEN”, “GREEN INTERNATIONAL” y “GREEN INTERNATIONAL (diseño)”, hay más semejanzas que diferencias, toda vez, que de la visión de conjunto de los signos indicados, se puede determinar que el término relevante y distintivo es el término “GREEN”, por lo que la marca registrada está incluida en la solicitada, siendo la única diferencia la palabra “SMOKE”



(humo), y el dibujo de la “**hoja**”, lo cual no le otorga la suficiente distintividad respecto a las registradas, situación que genera una similitud desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, ya que su pronuciación, escritura y conceptualización es semejante, lo cual produce un riesgo de confusión y de asociación, esa diferencia indicada “**SMOKE**” y el “**diseño**” se tornan insuficientes para evitar confusión en el consumidor.

Además de lo ya indicado, se consolida aún más el riesgo de confusión cuando se realiza el examen de los productos que intenta identificar la marca propuesta y los productos de los signo inscritos, dado que tal y como se logra acreditar en el proceso, el signo que se propone inscribir

**Green
smoke**

(**diseño**)”, en clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, pretende la protección de: “cigarrillos electrónicos, cigarrillos electrónicos desechables, paquetes de cigarrillos electrónicos, y accesorio, y accesorios que se venden con los mismos, a saber, atomizadores, cartomizador, repuesto de cartuchos y bolsas de transporte”, y las marcas inscritas “**GREEN**”, “**GREEN INTERNATIONAL**” y “**GREEN INTERNATIONAL**” protegen en esa misma clase, “tabaco procesado o sin procesar, incluyendo puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para pipas, tabaco para masticar, tabaco de rapé, sustitutos de tabaco (no para uso medicinal); artículos para fumadores, incluyendo papel y tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, botes para tabaco, estuches para cigarrillos y ceniceros que no sean de metales preciosos, sus aleaciones o cubiertos de estos materiales, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos”, se relacionan con uno de productos que amparan las inscritas, ya que los cigarrillos electrónicos se convierten en sustitutos del tabaco, lo que podría llevar a creer a los consumidores que a través del distintivo solicitado se da la comercialización del producto que distinguen las marcas inscritas bajo los registros número **199176, 161456 y 161457**. En razón de lo indicado, el riesgo de confusión respecto de los que comercializan los distintivos registrados es inevitable, en consecuencia debe denegarse la solicitud propuesta.



Por todo lo anterior, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario.

En virtud de lo expuesto, este Órgano de Alzada concluye, que los productos de uno y otro distintivo se relacionan entre sí, en virtud de las cuales se potencializa el riesgo de confusión y de asociación en el que pueda incurrir el público consumidor en el mercado. Teniendo en cuenta el riesgo de confusión en que pueden caer los consumidores, este Tribunal está llamado a dar protección a las marcas ya registradas y a rechazar el signo solicitado, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 inciso c) de su Reglamentos. Siendo lo procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada de apoderada especial de la compañía **GREEN SMOKE, INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, del veintitrés de abril del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega el registro de la marca de fábrica y de comercio “**GREEN SMOKE (diseño)**”, en clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

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, 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 y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su



condición de apoderada de apoderada especial de la compañía **GREEN SMOKE, INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, del veintitrés de abril del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega el registro de la marca de fábrica y de comercio “**GREEN SMOKE (diseño)**”, en clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 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



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.