
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0141-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “JTI”

JT INTERNATIONAL, S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2020-6079)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0267-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y ocho minutos del cuatro de junio de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad 1-0670-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa JT INTERNATIONAL, S.A., constituida bajo las leyes de la Confederación Suiza, con domicilio en B. Rue Kazem Radjavi 1202 Geneva, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:41:08 horas del 21 de enero de 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 6 de agosto de 2020, la abogada Arias Chacón, en su condición dicha, solicitó la inscripción del signo JTI como marca de fábrica y comercio, para distinguir en clase 34 tabaco, ya sea procesado o sin procesar, tabaco para fumar, tabaco para pipa,

tabaco para enrollar a mano, tabaco para mascar, tabaco esnus (tabaco húmedo en polvo), cigarrillos, cigarrillos electrónicos, sucedáneos del tabaco que no sean para uso médico, puros, puritos/cigarrillos, rapé, artículos de fumador comprendidos en la clase 34, papeles para cigarrillo, tubos de cigarrillos y fósforos.

El Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria por derechos de terceros, conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **JT INTERNATIONAL, S.A.** apeló, y en sus agravios manifestó que su representada es parte del grupo de interés económico conformado por el grupo Japan Tobacco del cual también forma parte la sociedad Japan Tobacco INC., y que el perfil corporativo de la empresa Japan Tobacco, Inc se localiza en la página web <https://www.jt.com//about/outline/index.html>, donde se encuentra una sección que indica información sobre las empresas subsidiarias, y que por ende forman parte del mismo grupo económico.


Aduce que la similitud entre los signos JTI y JT (diseño) se explica porque ambos signos, así como los productos que protegen, tienen un mismo origen empresarial. Ambos siguen una línea común dentro del giro comercial de las empresas titulares; ambas empresas operan en el negocio del tabaco, como parte del mismo grupo de interés económico.

Señala, que con el fin de demostrar la relación efectiva que existe entre ambas compañías, presentó una serie de documentos tendientes a demostrar dicha relación. Documentos que fueron considerados insuficientes por el Registro de la

Propiedad Intelectual, decisión que está viciada por un error de apreciación de la prueba.

Indica que junto al escrito de contestación presentado mediante correo electrónico el 18 de diciembre de 2020, se aportó certificación emitida por el Registro de Comercio de Ginebra (junto con su respectiva traducción) sobre la sociedad JT INTERNATIONAL, S.A. En dicha certificación (página 1, apartado 12), se indica claramente: *“Finalidad: Fabricación y venta de productos de tabaco, así como la posesión de participaciones en el capital de otras sociedades, en el plano internacional; proveer servicios, en particular financieros, a las sociedades del grupo Japan Tobacco, sobre todo hacer préstamos, otorgar préstamos en diferentes monedas, proceder a la compra, la administración y cobros de activos y a todo tipo de operaciones monetarias y financieras”*, demostrando que, en el presente caso, se configura la definición de grupo de interés económico. Cita el voto 0115-2015 del Tribunal Contencioso Administrativo (sección cuarta).

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. 1.- Que en el Registro de la Propiedad

Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica , propiedad de la empresa JAPAN TOBACCO INC., registro 140629, vigente hasta el 2 de setiembre de 2023, distingue en clase 34 cigarrillos, tabaco en estado crudo y manufacturado, artículos para fumadores y fósforos (folios 4 y 5 legajo de apelación).

2.- Las empresas JT INTERNATIONAL S.A. y JAPAN TOBACCO INC. pertenecen al mismo grupo económico, acorde a lo indicado en la certificación del Registro de Comercio de Ginebra y lo que se deduce de la página web: <https://www.jt.com/about/outline/index.html> (folio 17 vuelto a 26 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

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. El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la inscripción de la marca propuesta por considerar que se encuentra inmersa en la prohibición del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, y que no se demostró que las empresas sean de un mismo grupo de interés económico.

Respecto al grupo de interés económico, es importante mencionar las autoras Adriana Castro, Natalia Porras y Andrea Sittenfeld, en su artículo “*Régimen legal aplicable a los grupos de interés económico*” (Revista Judicial 93, Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, setiembre 2009, pág. 52), los definen como:

El concepto de GIE responde al concepto de concentración de diversas empresas en la mayoría de los casos, se presenta en el mundo jurídico a través del esquema de grupo de sociedad, las cuales operan en la misma actividad o como parte de un ciclo productivo. Para Azzini su formación es el instrumento el cual diversas empresas pueden integrarse en un complejo unitario, o bien el medio por el que una empresa puede transformarse confiriendo independencia formal a algunos sectores.

A pesar de que los GIE adquieren distintas formas empresariales, es posible enumerar algunos elementos mediante los cuales podrían identificarse. A estos se llega mediante un análisis de lo desarrollado por autores nacionales y extranjeros y por la jurisprudencia costarricense. Estos elementos son: (i) Dirección Unitaria o Unificada de la empresa, (ii) el principio de Supremacía de Interés del Grupo; (iii) la participación recíproca o controlante del capital de los miembros.

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe mencionar que este modelo es una forma de estrategia de negocios empresariales que tiene como fin primordial establecer prácticas comerciales para brindar nuevas perspectivas y enfoques a los productos que representa el signo, a efecto de posicionarlos en el mercado a través de la publicidad, venta y distribución de los mismos, para lograr una consolidación en el comercio, por ende, jamás va existir una intención de causar confusión en el público consumidor o dañar a la competencia, toda vez que se trata de dos compañías que unen esfuerzos para llevar a cabo la comercialización de los productos, de manera tal que no va a producirse una confrontación de intereses que pueda conducir a lesionar los derechos del público consumidor o de un competidor, satisfaciendo con ello el fin contenido en la Ley de Marcas.

A la luz de los argumentos que expone la apelante, nos encontramos con un punto de interés a dilucidar, y es que la representación de la empresa solicitante y ahora apelante expresó que su representada JT INTERNATIONAL, S.A. y la empresa JAPAN TOBACCO INC. pertenecen a un mismo grupo de interés económico, lo cual es compartido por este Tribunal, en la certificación del Registro de Comercio de Ginebra, vemos que se indica como fines de la compañía JT INTERNACIONAL, S.A.:

fabrication et vente de produits de tabac, ainsi que détention de participations dans le capital d' autres sociétés, sur le plan international; fournir des services, en particulier financiers, aux sociétés du groupe Japan Tobacco, ... (fabricación y venta de productos de tabaco, así como la posesión de participaciones en el capital de otras sociedades, en el plano internacional; proveer servicios, en particular financieros, a las sociedades del grupo Japan Tobacco, ...).

Entonces, si bien no se indica la terminación "INC", el resto del nombre de la empresa matriz está completo, y se toma en cuenta que esa parte es la importante y el "INC" es solamente el complemento que se usa para indicar que es "incorporated" o "incorporada", o sea una compañía.

Además, resulta de interés resaltar que en su recurso la apelante indica que en la página web <https://www.jt.com/about/outline/index.html>, se advierte que JT International, S.A., es una subsidiaria y afiliada de Japan Tobacco Inc. Así, conforme a los principios de celeridad, intermediación de la prueba y búsqueda de la verdad real de los hechos (artículo 22 Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual), y aplicando la facultad de, cuando esté dentro de sus posibilidades, practicar diligencias de prueba a petición de las partes dada por el artículo 22 del Reglamento Operativo del Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se ingresó a dicho sitio web y se pudo comprobar el dicho de la apelante en cuanto a que se señala que una de las subsidiarias de Japan Tobacco Inc. es JT International S.A. de Suiza. A folio 63 el Registro de la Propiedad Intelectual resta validez a la información contenida en la página web, ya que considera que no es una fuente fiable o indubitable de información. Sin embargo, esta instancia de alzada entiende que las grandes empresas con presencia mundial

mantiene sitios web con su información actualizada como requisito de transparencia, y no consideramos que la información revisada haya sido creada a propósito para hacer creer que ambas empresas están relacionadas; así, el conjunto de la información contenida en la certificación del Registro de Comercio de Ginebra aunada con el sitio web es suficiente para demostrar que ambas empresas pertenecen a un mismo grupo de interés empresarial.

Por las razones expuestas, son de recibo los agravios expresados, y al no persistir el motivo que fundó la denegatoria, considera esta autoridad que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción si otro motivo ajeno al examinado por este Tribunal no lo impidiere.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de apelación planteado por Marianella Arias Chacón representando a **JT INTERNATIONAL, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:41:08 horas del 21 de enero de 2021, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiere. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26