
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0266-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“ROYAL BLUNTS XXL”**

NEW IMAGE GLOBAL, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-10676)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0389-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veintisiete minutos del tres de setiembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada **MELISSA MORA MARTIN**, cédula de identidad número 1-1041-0825, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **NEW IMAGE GLOBAL, INC.**, sociedad constituida según las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 15265 Alton Parkway, Suite 120, Irvine, California 92618, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:51:05 horas del 26 de abril de 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La MSc. Melissa Mora Martin, de calidades indicadas y en su condición citada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio: **“ROYAL BLUNTS XXL”** para proteger y distinguir en clase 34: tabaco y sucedáneos del tabaco; cigarrillos y puros; cigarrillos electrónicos y vaporizadores bucales para fumadores; artículos para fumadores; cerillas; hierbas para fumar; cajas de puros; filtros

de puros; papel de fumar; librillos de papel de fumar; envolturas de puros; tubos para puros; conos de cigarros.

En resolución de las 15:51:05 horas del 26 de abril de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción pretendida por considerar que el signo es engañoso y presenta riesgo de confusión con el signo: “RICHMAN ROYAL”, en clase 34 para proteger tabaco, artículos para fumadores, cerillas; y fundamentó el rechazo en los artículos 7 inciso j) y párrafo final, y 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa solicitante apeló e indicó en sus agravios lo siguiente:

1. La marca inscrita **RICHMAN ROYAL** y la de su representada **ROYAL BLUNTS XXL** son visualmente distintas, la marca que solicita tiene suficiente distintividad por lo que gráficamente no se cae en confusión o asociación alguna con la marca inscrita, la palabra más distintiva de la marca solicitada es **ROYAL** y además contiene los términos **BLUNTS** y **XXL**.
2. Desde el punto fonético, el signo citado **RICHMAN ROYAL** se escucha totalmente distinto al signo solicitado **ROYAL BLUNTS XXL**, existe una gran diferencia a nivel auditivo, dado que la marca solicitada se compone de tres palabras (y no de dos como la marca registrada) y contiene más vocales fuertes en las palabras **ROYAL** y **BLUNTS XXL**. Está diferenciación fonética entre la palabra **ROYAL** (que es la palabra inicial) y la palabra **RICHMAN** (que es la palabra inicial de la marca registrada) es abismal, por lo que existe una entonación mucho más fuerte en la marca solicitada.
3. **BLUNT** es una palabra en inglés que tiene múltiples significados, pero en relación con productos relacionados con el tabaco resulta genérica y de uso común, es un término coloquial para referirse a un cigarro de cannabis o hachís montado con hojas de tabaco en

vez de papel de liar, por lo que no puede haber una apropiación registral específicamente de este término en la marca registrada.

4. La marca solicitada está compuesta por un término evocativo y de fantasía que es “ROYAL”, (palabra que no tiene relación alguna con los productos que pretende proteger) y el termino XXL que tiene popularmente varios significados, por lo que es evocativa.

5. La evaluación del signo solicitado en su conjunto refleja que es totalmente distintivo frente a la marca registrada.

6. La marca solicitada cuenta con registros alrededor del mundo donde se ha reconocido su distintividad.

Asimismo, solicitó que se declare con lugar el recurso de apelación, se revoque la resolución de las 15:51:05 horas del 26 de abril de 2021 y se continúe con la solicitud de inscripción de la marca ROYAL BLUNTS XXL.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca: “**RICHMAN ROYAL**”, registro 269051, inscrita el 16 de febrero de 2018, cuyo titular es **GLOBAL TOBACCO FZCO**, en clase 34 internacional, para proteger y distinguir: tabaco, artículos para fumadores; cerillas.

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. I. COTEJO DE LOS SIGNOS. El artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas) determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición, entre otros casos conforme a los incisos

a) y b):

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca [...] anterior.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
3. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
4. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Las reglas indicadas anteriormente se encuentran contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la ley de marcas:

Artículo 24- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las

siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

[...]

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto:

SIGNO SOLICITADO

ROYAL BLUNTS XXL

Clase 34: tabaco y sucedáneos del tabaco; cigarrillos y puros; cigarrillos electrónicos y vaporizadores bucales para fumadores; artículos para fumadores; cerillas; hierbas para fumar;

cajas de puros; filtros de puros; papel de fumar; librillos de papel de fumar; envolturas de puros; tubos para puros; conos de cigarros.

SIGNO INSCRITO

RICHMAN ROYAL

Clase 34: tabaco, artículos para fumadores; cerillas.

Al tenor de lo anteriormente citado y una vez efectuado el cotejo de los signos se determina que es clara la diferencia gráfica y fonética entre ellos, pues la marca propuesta y la registrada, son diferentes; si bien los signos presentan en su estructura cierta semejanza al incluir el signo solicitado la palabra ROYAL, que se encuentra contenida en el signo inscrito, no existe posibilidad de confusión para el consumidor final, pues el hecho de que los signos coincidan en esas palabras por sí solo no crea la posibilidad de que el consumidor los relacione o confunda; nótese que gráficamente el signo solicitado se acompaña de otros elementos que le permiten al consumidor diferenciarlo de la marca registrada.

Desde el punto de vista ideológico los signos presentan semejanza parcial en cuanto al término ROYAL que significa real, pero el concepto en su conjunto no presenta una semejanza conceptual capaz de crear riesgo de asociación empresarial como lo indicó el Registro.

Del análisis realizado se deriva que no hay posibilidad de confusión entre los signos cotejados, dados los elementos distintivos del signo solicitado, los cuales en el cotejo derivan en la existencia de más diferencias que semejanzas entre ellos.

Ahora bien, 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; situación que, tal y como ha sido analizado líneas atrás, no se configura en el presente caso debido a las diferencias sustanciales a nivel gráfico y fonético

entre los signos cotejados, por lo que resulta innecesario aplicar o analizar el principio de especialidad.

En este caso, el Tribunal considera que el consumidor medio de los productos pretendidos es un sujeto razonablemente informado y atento, con un grado de conocimiento y percepción normal, ni excesivamente desatento ni excesivamente meticuloso, por lo que no se prevé la posibilidad que incurra en confusión por las diferencias tan marcadas que presentan los signos en su conjunto.

II. SOBRE EL CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO. El artículo 7 de la Ley de marcas establece los impedimentos para la inscripción por razones intrínsecas del signo, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en su inciso j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando: “pueda causar engaño o confusión sobre [...] la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos: “El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. En otros términos, el signo engañoso lo es en sí mismo [...] y no en relación a otro signo.” (Lobato, Manuel (2002), *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. Madrid: Civitas, p. 253). Para ilustrar lo anterior, el autor utiliza los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados con el producto que pretenden distinguir resultan engañosos, porque el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto

propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan (pp.254 a 256).

En atención a lo anterior corresponde analizar el signo solicitado por la empresa **NEW IMAGE GLOBAL, INC**, para determinar si es posible o no su registro, por razones intrínsecas:

ROYAL BLUNTS XXL

Para proteger y distinguir: tabaco y sucedáneos del tabaco; cigarrillos y puros; cigarrillos electrónicos y vaporizadores bucales para fumadores; artículos para fumadores; cerillas; hierbas para fumar; cajas de puros; filtros de puros; papel de fumar; librillos de papel de fumar; envolturas de puros; tubos para puros; conos de cigarros.

El signo solicitado contiene dentro de su estructura gramatical el término **BLUNTS**, plural de la palabra “blunt”, término en idioma inglés que traducido al español tiene distintos significados: puede hacer referencia a despuntar, desafilado, embotado, franco, obtuso, entre otros (<https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=blunt&op=translate>), incluso de acuerdo con lo que indica la página de Wikipedia en el siguiente link [https://es.wikipedia.org/wiki/Blunt_\(cannabis\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Blunt_(cannabis)) también tiene varios significados:

Un blunt (en inglés «romo», «sin punta»; pronunciación en inglés: /blʌnt/; a veces en castellano /blun/) es un término coloquial para referirse a un cigarro de cannabis o hachís montado con hojas de tabaco en vez de papel de liar. Esto lo diferencia del porro, además de tener un tamaño considerablemente mayor.¹ Esta forma de fumar cannabis se considera más dañina para la salud, ya que no se hace uso de filtros² y las hojas de tabaco contienen nicotina. El blunt toma su nombre de los cigarrillos Phillies Blunt de la marca Phillies.³

[...]

En la industria tabacalera, *blunt* se refiere a un puro que es más grande que un cigarrillo pero no tanto como un Corona el clásico tamaño de un puro⁵. Debido al uso de los puros blunt, particularmente los de la marca *Phillies*, en la cultura cannábica *blunt* pasó a referirse a un cigarro de cannabis. (El subrayado no corresponde al texto original)

Según el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas el examen de fondo de una marca debe realizarse con base en la impresión gráfica, fonética e ideológica que produce el signo visto en su conjunto, por lo tanto, el signo **ROYAL BLUNTS XXL** visto en su conjunto no engaña al consumidor sobre las características de los productos citados en la clase 34. El consumidor observa la marca **ROYAL BLUNTS XXL** en productos como los pretendidos y no va a pensar que se trata únicamente de cigarrillos de cannabis montados con hojas de tabaco de un mayor tamaño (como lo indicó el Registro de Propiedad Intelectual); es decir, no puede realizarse esa relación con el análisis en conjunto de la marca.

La causal contemplada en el artículo 7 inciso j) tiene que ver con el principio de veracidad, sobre el cual la doctrina indica:

El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen, y por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad intelectual, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. (Kozolchyk, B. y otro (1983). *Curso de Derecho Mercantil*. San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, p. 176).

El signo solicitado no atenta contra el principio de veracidad y honestidad, inherentes a toda actividad de mercado; no se genera en el consumidor desorientación en cuanto a los

productos que va a obtener, el signo solicitado cumple con la distintividad requerida para su registro. Por lo anterior, contrario a lo resuelto por el Registro, este Tribunal considera que el signo solicitado no tiene un carácter engañoso; la marca propuesta goza de la distintividad necesaria y requerida por ley para lograr su inscripción registral para la totalidad de productos solicitados en clase 34 de la nomenclatura internacional.

Así las cosas, con fundamento en las citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestas, considera este Tribunal que los agravios esgrimidos por el recurrente deben de acogerse.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo indicado, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteando por la abogada Melissa Mora Martin, en su condición de apoderada especial de la empresa **NEW IMAGE GLOBAL, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:51:05 horas del 26 de abril de 2021, la que en este acto se revoca, para se continúe con el trámite de la solicitud si otro motivo no lo impidiera.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Melissa Mora Martin, en su condición de apoderada especial de la empresa **NEW IMAGE GLOBAL, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:51:05 horas del 26 de abril de 2021, la que en este acto **se revoca** para se continúe con el trámite de inscripción de la marca **ROYAL BLUNTS XXL**, para distinguir los productos solicitados en clase 34, si otro motivo ajeno a este no lo impidiera. 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 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. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/CVJ

DESCRIPTORES:

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33