

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0205-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “PINE”

KT & G CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2016-479)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0443-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinte minutos del siete de setiembre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación formulado por el licenciado **Arnoldo André Tinoco**, abogado, divorciado, vecino de San José, San Pedro, con cédula de identidad 1-545-969, en representación de **KT & G CORPORATION** empresa organizada y existente conforme a las leyes de la República de Corea y domiciliada en 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, República de Corea., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:07:14 horas del 21 de marzo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de enero de 2016, el licenciado **Marck Van Der Laat Robles**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula 1-1196-018, en representación de la empresa indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“PINE”** en clase 34 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “ *tabaco, cigarrillos, cigarros/puros, rapé [tabaco en polvo], papel para fumar, pipas para tabaco, filtros de cigarrillos, estuche para cigarrillos no metálicos, bolsas de tabaco, encendedores no metálicos [no para*

automóviles], fósforos o cerillas, limpiadores de pipa para pipas de tabaco, ceniceros para fumadores, cortapuros”.

SEGUNDO. Mediante resolución dictada a las 11:07:14 horas del 21 de marzo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar de plano la solicitud de inscripción propuesta.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto el licenciado **André Tinoco**, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución posterior a las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos con tal carácter y que resulten de interés para la resolución de este proceso, los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**PINE**” bajo el Registro **178089** a nombre de **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**, vigente desde el 1° de agosto de 2008 y hasta el 1° de agosto de 2018, para proteger y distinguir “*cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, artículos para fumadores, encendedores y cerillas*” en clase 34 internacional (folio 26 del legajo de apelación).
2. Que la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta el 7 de marzo de 2016 por el apelante en contra de la marca con Registro **178089** se tuvo por abandonada desde 1° de

marzo de 2017 (folio 26 del legajo de apelación).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca “**PINE**” con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerarla inadmisibles por derechos de terceros, ya que de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**PINE**” con registro 178089 se determinó que hay identidad gráfica y fonética. Adicionalmente, coinciden en su objeto de protección ya que buscan proteger los mismos productos, los cuales van destinados al mismo tipo de consumidor y ello podría causar confusión, al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **André Tinoco** dirigió su apelación a las marcas inscritas previamente: con registro 22001 “**ALPINE**” y con registro 51874 “**ALPINE (diseño)**”, ambas inscritas a favor de **Philip Morris Brands SARL** y a la marca “**PINE**” con registro 178089 que fue cotejada por el Registro y que fundamentó el rechazo de su solicitud. Adicionalmente, el recurrente expresa en sus agravios que las marcas cotejadas tienen suficientes elementos diferenciadores que permiten su coexistencia registral y comercial, que no hay similitudes gráficas, fonéticas ni ideológicas entre ellas, por lo que no existe posibilidad o riesgo de provocar confusión en el consumidor. Afirma que en el caso bajo estudio debe aplicarse el principio de especialidad, ya que el registrador “...no toma en cuenta que se trata de marcas que protegen servicios diferentes enfocados a un público diferente, bajo un canal de distribución diferente y encaminados a proteger actividades comerciales diferentes, siendo por tanto ambas susceptibles de protección...” (folios 49-50). Agrega que; tanto registradas como en el mercado, existen muchas marcas que son similares, pero aplicando la doctrina de la “*coincidencia parcial*” y siendo que existen suficientes

elementos que permiten distinguirlos sin mayor dificultad, no hay riesgo de confusión (folio 53). Con fundamento en dichos argumentos, solicita se acoja su apelación respecto de las marcas *ALPINE* y se suspenda hasta que se resuelva la cancelación por falta de uso (folio 56). De este modo, en su petitoria el apelante solicita “*se rechace el registro de la marca “PINE” en clase internacional 05, la cual se tramita bajo el expediente número 2016-0479...*” (folio 56) e indica que el 7 de marzo de 2016 presentó solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “PINE” inscrita con registro 178089 a nombre de British American Tobacco (Brands) Limited y por ello solicita que se suspenda el presente proceso hasta que se resuelva dicha cancelación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En primer término, advierta el apelante que al resolver este asunto la Autoridad Registral excluyó los signos con denominativo ALPINE (con registros 22001 y 51874), manifestando: “*...se desprende que en cuanto a los signos registrados ALPINE, registro 22001 y (...) registro 51874, propiedad de PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, que eran parte de la objeción de fondo planteada por este Registro como causal de inadmisibilidad de inscripción por derecho de terceros, resulta improcedente referirse a ella, debido a que ésta Autoridad determina que no existe similitud en cuanto al diseño y los demás términos que componen a los signos, los mismos son diferentes y no llegan a confundirse entre sí, por lo que éste Registro no entra a conocer los argumentos expuestos por la apoderada en cuanto a los registros mencionados, situación que no ocurre con el registro 178089 que corresponde a la marca PINE...*” (folio 35) y continuó con el análisis y dictado de la resolución final respecto al signo inscrito con Registro **178089** a nombre de **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**.

Por otra parte, verifica este Órgano de Alzada que la solicitud de cancelación por falta de uso; presentada por la empresa gestionante el 7 de marzo de 2016 en contra de la marca con Registro **178089**, se tuvo por abandonada desde 1º de marzo de 2017 por el Registro de la Propiedad Industrial (folio 26 del legajo de apelación) y por ello resulta inoportuna e

improcedente la solicitud del recurrente de que se suspenda este procedimiento hasta que sea resuelta esa cancelación.

Por último, es claro que la normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando 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 los productos o servicios que protegen.

En este sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Esta prohibición se configura; dentro de otros, en los siguientes supuestos: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos (inciso a) y cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (inciso b), en ambos casos cuando puedan causar confusión al público consumidor.

La finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, con ello se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. De ello deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione.

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir **“PINE”**, respecto de la inscrita **“PINE”** se advierte que son idénticas, tanto a nivel gráfico como fonético. Además de esto, ambas refieren a los mismos productos y en la misma clase 34, en razón de lo cual

efectivamente puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlas provenientes del mismo origen empresarial. Esto es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito, ya que de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial al titular del registro previo, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte del solicitante.

En sus agravios el apelante describe una serie de **principios marcarios** a nivel teórico y jurisprudencial; pero no relaciona, ni describe, ni fundamenta, ni justifica “cómo” frente al cotejo de dos **signos totalmente idénticos** (no similares) y **referidos a idénticos productos**; y no a “...servicios diferentes enfocados a un público diferente, bajo un canal de distribución diferente y encaminados a proteger actividades comerciales diferentes...” como lo afirma el recurrente, pudieran ser aplicables al caso concreto tales principios.

Al observar el cotejo marcario realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, se evidencia que en aplicación del artículo 8, incisos a) y b) de dicha Ley, existen derechos de terceros que el Ordenamiento Jurídico ordena proteger y por esto deben rechazarse los agravios esbozados por el apelante al considerar este Tribunal que sí existe identidad que provocaría riesgo de confusión.

Por lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso el licenciado **Arnoldo André Tinoco**, en representación de la empresa **KT & G CORPORATION** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:07:14 horas del 21 de marzo de 2017, la cual se confirma.

QUINTO. 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 y

el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Arnoldo André Tinoco** en representación de la empresa **KT & G CORPORATION** en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:07:14 horas del 21 de marzo de 2017, la que en este acto se confirma para que se **deniegue** el registro del signo “**PINE**” que ha solicitado. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora