
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0118-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

LOGIC COMPACT

JT INTERNATIONAL S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-6972)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0470-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas ocho minutos del siete de agosto del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, cédula 1-679-960, en condición de apoderada especial de **JT INTERNATIONAL S.A.**, organizada y constituida bajo las leyes de Suiza, con domicilio en 8, Rue Kazem Radjavi, 1202 Ginebra, Suiza, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:25:50 horas del 22 de enero del 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **LOGIC COMPACT**, para proteger y distinguir productos de la clase 34, a saber: cigarrillos electrónicos, estuches para cigarrillos electrónicos, estuches para accesorios de cigarrillos electrónicos, cigarrillos, cigarros/puros; boquillas para fumadores de cigarrillos electrónicos, sabores, excepto al aceite esencial, para uso en cigarrillos electrónicos,

dispositivos de vaporización para tabaco, vaporizadores para fines de fumar, vaporizadores orales para fumadores, cartuchos vendidos llenos con sabores químicos en forma líquida para cigarrillos electrónicos, líquido para cigarrillos electrónicos que comprende sabores en forma líquida, que no son aceites esenciales, utilizados para recargar cartuchos de cigarrillo electrónico, soluciones de nicotina líquida para cigarrillos electrónicos, sustitutos del tabaco, tabaco, cigarrillos que contienen sustancias de tabaco, no para fines medicinales, ceniceros, encendedores para fumadores, artículos para fumadores, productos de tabaco.

Mediante resolución de las 13:25:50 horas del 22 de enero del 2020 el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la marca presentada por razones intrínsecas y extrínsecas según el artículo 7 inciso j) al determinar que el signo es engañoso y el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de marcas, al encontrarse inscrito el signo **COMPACT** para la clase 34, y resolvió denegar la inscripción de la solicitud presentada.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, presentó recurso de apelación y expuso como agravios que el criterio del Registro para denegar la solicitud de su representada es incorrecto pues el signo cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, cuenta con suficientes diferencias que le permiten coexistir con la marca registrada **COMPACT**, y no causará confusión. Solicita revocar la resolución recurrida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra, como hecho con tal carácter relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca:

“**COMPACT**” registro 200383 propiedad de **PHILIP MORRIS PRODUCTS**, inscrita el 26 de abril de 2010 con fecha de vencimiento al 26 de abril de 2020, para distinguir en clase 34: tabaco, procesado o sin procesar; productos de tabaco, incluyendo los puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para

masticar, tabaco en polvo y cigarros hechos de una mezcla de tabaco y clavo de olor, sustitutos del tabaco (no para uso médico), artículos para fumadores, incluyendo el papel de cigarrillo y tubos para cigarrillos, filtros para cigarro, estuches para tabaco, cajas de cigarrillo y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. 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. DISTINTIVIDAD INTRÍNSECA DE LA MARCA SOLICITADA. El artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece impedimentos para la inscripción por razones intrínsecas, los cuales se derivan 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 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, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253).

Para ilustrar, el autor ejemplariza con 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, ya que 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).

Con lo antes señalado, ahora corresponde analizar el signo solicitado por la empresa **JT INTERNATIONAL S.A.**, para determinar si es posible o no su registro, por razones intrínsecas, para los productos que fue denegado por parte del Registro de la Propiedad Industrial:

LOGIC COMPACT

Cigarrillos electrónicos, estuches para cigarrillos electrónicos, estuches para accesorios de cigarrillos electrónicos, cigarrillos, cigarros/puros; boquillas para fumadores de cigarrillos electrónicos, sabores, excepto al aceite esencial, para uso en cigarrillos electrónicos, dispositivos de vaporización para tabaco, vaporizadores para fines de fumar, vaporizadores orales para fumadores, cartuchos vendidos llenos con sabores químicos en forma líquida para cigarrillos electrónicos, líquido para cigarrillos electrónicos que comprende sabores en forma líquida, que no son aceites esenciales, utilizados para recargar cartuchos de cigarrillo electrónico, soluciones de nicotina líquida para cigarrillos electrónicos, sustitutos del tabaco, tabaco, cigarrillos que contienen sustancias de tabaco, no para fines medicinales, ceniceros, encendedores para fumadores, artículos para fumadores, productos de tabaco.

El signo solicitado contiene dentro de su estructura gramatical los términos que traducidos del inglés al español significan **LOGICA COMPACTO**. Los consumidores no se verán

engañados respecto de las características de los productos por cuanto la marca más bien resulta arbitraria para los productos que rechazó el Registro en la clase 34; el signo en relación con esos productos posee la distintividad requerida para su inscripción. El caso es contrario al ejemplo citado por la doctrina para el signo **MASCAFÉ** para productos que no tienen café, donde el consumidor podría llegar a su casa después de realizar sus compras y llevarse una sorpresa en relación con el producto elegido.

El signo solicitado no atenta contra los principios 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 intrínseca requerida para su registro.

DISTINTIVIDAD EXTRÍNSECA DE LA MARCA SOLICITADA. En lo concerniente a las razones de irreregistrabilidad por derechos de terceros, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, 7978, y el artículo 24 del reglamento a la ley citada, puesto que dichas normas prevén la irreregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8 indicado determina claramente que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición:

- 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.

Para determinar si se presenta alguno de los supuestos anteriores es necesario realizar un cotejo entre los signos en conflicto y para ello es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de estos:

- i. 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.
- ii. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- iii. 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.
- iv. 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.

Así mismo lo dispone el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos cuando indica que debe darse más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto. Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y consecuente confusión del público consumidor.

Siguiendo esta línea, se procede a realizar el cotejo entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y considerando los productos que protegen.

SIGNO SOLICITADO

LOGIC COMPACT

Cigarrillos electrónicos, estuches para cigarrillos electrónicos, estuches para accesorios de

cigarrillos electrónicos, cigarrillos, cigarros/puros; boquillas para fumadores de cigarrillos electrónicos, sabores, excepto al aceite esencial, para uso en cigarrillos electrónicos, dispositivos de vaporización para tabaco, vaporizadores para fines de fumar, vaporizadores orales para fumadores, cartuchos vendidos llenos con sabores químicos en forma líquida para cigarrillos electrónicos, líquido para cigarrillos electrónicos que comprende sabores en forma líquida, que no son aceites esenciales, utilizados para recargar cartuchos de cigarrillo electrónico, soluciones de nicotina líquida para cigarrillos electrónicos, sustitutos del tabaco, tabaco, cigarrillos que contienen sustancias de tabaco, no para fines medicinales, ceniceros, encendedores para fumadores, artículos para fumadores, productos de tabaco.

MARCA REGISTRADA

COMPACT

Tabaco, procesado o sin procesar; productos de tabaco, incluyendo los puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco en polvo y cigarros hechos de una mezcla de tabaco y clavo de olor, sustitutos del tabaco (no para uso médico), artículos para fumadores, incluyendo el papel de cigarrillo y tubos para cigarrillos, filtros para cigarro, estuches para tabaco, cajas de cigarrillo y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos.

La semejanza general de dos o más marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos. En línea con lo antes citado, desde el punto de vista gráfico se determina que entre el signo solicitado

LOGIC COMPACT y la marca registrada **COMPACT**, existe una semejanza muy marcada, porque en ambos conjuntos marcarios resalta como elemento denominativo el término **COMPACT**, semejanza muy marcada visualmente, sobre todo porque el término LOGIC no es un elemento que pese para diferenciar los signos.

El término **COMPACT** del signo solicitado, es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los productos y el consumidor lleva en su mente la marca que goza de prelación registral (**COMPACT**), que resulta distintiva para todos los productos que distingue en clase 34. Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los productos de la marca solicitada con los distinguidos con la marca prioritaria.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación del conjunto marcario es similar, no existe para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados en tanto son términos que se pronuncian de forma equivalente **LOGIC COMPACT-COMPACT**. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma equivalente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse con base en una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad; por ello, en signos similares denominativamente, fonéticamente el consumidor tendrá el recuerdo de esa vocalización.

Además, la expresión sonora de los elementos predominantes (**COMPACT**) en los signos es idéntica, es en este apartado donde los signos presentan la mayor similitud; el mercado opera por recomendación y el consumidor tiene muy presente la parte denominativa de los signos para adquirir los productos o recomendar una marca.

En el campo ideológico la marca solicitada reproduce totalmente a la marca registrada por lo que existe identidad en cuanto al término *compact* que se puede traducir como compacto.

Ahora bien, debido a la similitud entre los signos, es necesario referirse al principio de especialidad. Según el artículo 24 inciso e) del Reglamento a Ley de marcas: “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”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas de repetida cita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

Confusión directa: resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, 2016, *El nuevo derecho de marcas*, p.263).

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

En el presente caso la marca solicitada protege los mismos productos que la marca registrada en la clase 34; se observa que todos los productos refieren a diferentes tipos de cigarrillos, sea electrónicos o tradicionales, sus componentes y otros productos accesorios según las

listas citadas en el encabezado del cotejo marcario.

En este sentido, es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten y que fueron citados con anterioridad.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Así las cosas, se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias por lo tanto no pueden coexistir registralmente. Los signos no tienen que ser idénticos, basta con que sean similares para que se dé protección al registrado, tanto en favor del consumidor como de su titular. De permitirse el registro del signo solicitado se quebrantaría la prohibición de los incisos a) y b) artículo 8 de la ley de marcas, por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directa e indirecta entre los signos cotejados. Por ello es pertinente rechazar los agravios formulados por la apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón, en condición de apoderada especial de **JT INTERNATIONAL S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:25:50 horas del 22 de enero del 2020, la cual se confirma, pero por las razones señaladas.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Marianella Arias Chacón, en condición de apoderada especial de **JT INTERNATIONAL S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad

Industrial, de las 13:25:50 horas del 22 de enero del 2020, la cual en este acto **se confirma**. 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 dejarán 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/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33