
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0195-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “REMIX EXOTIC”

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-10898)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0584-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas con cuatro minutos del dieciocho de septiembre de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por el licenciado **Simón Valverde Gutiérrez**, abogado, portador de la cédula de identidad 3-0376-0289, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio en Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:30:48 horas del 6 de marzo de 2020.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 28 de noviembre de 2019, el licenciado **Simón Valverde Gutiérrez**, de calidades anteriormente indicadas y en su condición de apoderado especial de la compañía **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**REMIX EXOTIC**”, en clase 34 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: "Tabaco, crudo o

procesado; productos de tabaco; puros, cigarrillos, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco de mascar, tabaco en polvo, kretek; snus; sustitutos del tabaco (no para fines médicos); cigarrillos electrónicos; productos de tabaco para calentar; dispositivos electrónicos y sus partes con el propósito de calentar cigarrillos o tabaco para liberar aerosol que contiene nicotina para inhalación; soluciones líquidas de nicotina para su uso en cigarrillos electrónicos; artículos para fumadores, papel para cigarrillos, tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, latas de tabaco, cigarreras, ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos."

Por resolución de las 14:30:48 del 6 de marzo de 2020, el Registro deniega la solicitud al determinar que el signo propuesto "**REMIX EXOTIC**", desde el punto de vista gráfico mantiene similitud con el registro inscrito "**PALL MALL EXOTIC MIX**", el cual puede generar una confusión indirecta, es decir, que el consumidor puede llegar a realizar una asociación empresarial siendo que comparten elementos denominativos que son arbitrarios al producto. Tal y como de esa misma manera se desprende a nivel fonético, en cuanto al empleo de los elementos **REMIX** y **MIX**, como de la palabra **EXOTIC**. En cuanto a nivel ideológico también se determina que los signos evocan la misma idea en la mente del consumidor, siendo que su traducción al idioma español significa: "**MEZCLA EXÓTICA y REMEZCLA EXÓTICA**", por ende, el consumidor los podría relacionar. Por otra parte, respecto de los productos a proteger y comercializar tenemos que los signos en cuestión protegen los mismos tipos de productos en la clase 34 internacional, por lo que, el consumidor podría pensar que éstos provienen de un mismo origen empresarial ya que podrían compartir puntos de venta, canales de distribución y consumidor meta. En consecuencia, se rechaza conforme lo dispuesto por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Maras.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el licenciado Simón Valverde Gutiérrez, en representación de la compañía **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, apeló la resolución relacionada, indicando en su escrito de agravios, lo siguiente:

- 1.- Que, al ponderar ambas marcas, las diferencias son fácilmente identificables, por lo que el riesgo de confusión es mínimo.
- 2.- Ambos signos son dispares y sus diferencias saltan a la vista, la marca registrada está conformada por 17 letras, cuatro palabras, mientras que la marca solicitada son 10 letras y dos palabras. Si bien comparten la palabra Exotic y la raíz Mix, el resto hace que las mismas sean completamente diferenciables entre sí.
- 3.- Agrega que la palabra PALL MALL hace una gran diferencia entre las marcas ya que es lo más llamativo del producto, haciendo que estas sean distintas y puedan coexistir en el mercado.
- 4.- Desde el punto de vista fonético la marca Pall Mall Exotic Mix y Remix Exotic, no son confundibles ya que la marca registrada es Pall Mall y es lo que el consumidor va a recordar, mientras que la marca solicitada es Remix Exotic siendo lo primero que recuerde el consumidor, el cual tiene basto conocimiento sobre los productos que se protegen.
- 5.- Por otra parte, se debe tomar en cuenta que ambos conceptos son distintos, siendo que la palabra REMIX es utilizado en la industria de la música para referirse a una grabación musical que ha sido alterada de su estado original para crear una nueva obra. Mientras que Mix significa "mezcla", siendo ideológicamente distintas.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:

- Marca de comercio y servicios: “**PALL MALL EXOTIC MIX**”, registro 275731, vigente hasta el 6 de diciembre de 2028, para proteger y distinguir en clase 34 internacional: “*Cigarrillos, tabaco en bruto o manufacturado, productos de tabaco, sustitutos del tabaco (no para uso médico) cigarros, cigarrillos, encendedores, fósforos, artículos para fumadores, papel de fumar, tubos de cigarrillo, filtros para*

cigarrillo, aparatos de bolsillo para liar cigarrillos, máquinas de mano de inyección de tabaco en tubos de papel, cigarrillos electrónicos, líquidos para cigarrillos electrónicos, productos de tabaco con el fin de ser calentados.” Titular BRITISH AMERICAN TABACCO (BRANDS) INC., (ver folio 04 del expediente).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. Que 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. La claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo cuando éste 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 sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

“... a) Si el signo es 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 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, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior. ...”

Bajo la citada tesis, es claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado a la luz del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que al efecto indica:

“... 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: ...

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

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; ...”

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 04 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que: “... el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles (...). Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual (...). Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. (...). Así, tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no.” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Siendo entonces, que la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO

“REMIX EXOTIC”

En clase 34 internacional, para proteger: "Tabaco, crudo o procesado; productos de tabaco; puros, cigarrillos, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco de mascar, tabaco en polvo, kretek; snus; sustitutos del tabaco (no para fines médicos); cigarrillos electrónicos; productos de tabaco para calentar; dispositivos electrónicos y sus partes con el propósito de calentar cigarrillos o tabaco para liberar aerosol que contiene nicotina para inhalación; soluciones líquidas de nicotina para su uso en cigarrillos electrónicos; artículos para fumadores, papel para cigarrillos, tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, latas de tabaco, cigarreras, ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos."

MARCA INSCRITA

“PALL MALL EXOTIC MIX”

En clase 34 internacional: *“Cigarrillos, tabaco en bruto o manufacturado, productos de tabaco, sustitutos del tabaco (no para uso médico) cigarros, cigarrillos, encendedores, fósforos, artículos para fumadores, papel de fumar, tubos de cigarrillo, filtros para cigarrillo, aparatos de bolsillo para liar cigarrillos, máquinas de mano de inyección de tabaco en tubos de papel, cigarrillos electrónicos, líquidos para cigarrillos electrónicos, productos de tabaco con el fin de ser calentados.”*

De conformidad con el cotejo realizado y en un análisis en conjunto de los signos, se denota que a nivel gráfico tanto el solicitado **“REMIX EXOTIC”** como el denominativo inscrito **“PALL MALL EXOTIC MIX”**, pese a que se compone de un conglomerado diferente de palabras, ambos dentro de su estructura gramatical comparten la palabra **“EXOTIC”**, además de compartir las letras **“MIX”**, que si bien su contenido no es exacto puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo (confusión indirecta), dado que este podría realizar una asociación empresarial, no solo por la similitud contenida en la propuesta, sino que además, porque comparte elementos que se tornan arbitrarios al producto que se

pretende comercializar.

En cuanto al cotejo fonético y considerando que tanto el signo pedido como el inscrito comparten dentro de su estructura gráfica elementos en común, tal y como se logra apreciar “**REMIX EXOTIC** y PALL MALL **EXOTIC MIX**”, por lo que, su pronunciación se torna muy similar pudiendo causar confusión en el consumidor promedio.

Desde el punto de vista ideológico los signos poseen similitud, ya que las palabras empleadas **REMIX EXOTIC** y PALL MALL **EXOTIC MIX**, traducidos al idioma español cuentan con un significado propio de fácil comprensión, por lo que, ideológicamente ambos términos evocan o refieren a una misma idea, sea, **MEZCLA** y una **REMEZCLA EXÓTICA**, y de esa misma manera será percibido por el consumidor quien podría considerar que pertenecen a un mismo origen empresarial.

Con relación a los productos se puede observar que los solicitados por la marca pretendida se encuentran incluidos en los protegidos por la marca inscrita, dentro de los cuales se visualiza la comercialización de tabaco, así como artículos y accesorios relacionados con dicha actividad mercantil. Bajo ese conocimiento, los productos de ambos signos son de la misma naturaleza, compartiendo canales de distribución, puntos de venta y usuarios, causando riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con los del signo inscrito; ya que existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, al relacionar los productos que pretende identificar el distintivo solicitado, con los que identifica el signo inscrito, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente en cuanto a las diferencias contenidas en los denominativos. Al respecto se debe señalar que realizado el cotejo marcario se determina que efectivamente entre los signos cotejados existe similitud gráfica, fonética e ideológica que impide su protección registral, ya que el consumidor lo primero que va a determinar es la semejanza contenida entre los denominativos, sea, con relación a las frases empleadas **REMIX EXOTIC** y **PALL MALL EXOTIC MIX**, aunado a que el denominativo propuesto pretende proteger y comercializar productos de la misma clases 34 de la nomenclatura internacional, de los que comercializa la marca inscrita, sea de la misma naturaleza mercantil, pudiendo causar riesgo de confusión y asociación empresarial, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial, la marca propuesta resulta inadmisibles por derechos de terceros y por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:30:48 horas del 6 de marzo de 2020.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Simón Valverde Gutiérrez**, apoderado especial de la compañía **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:30:48 horas del 6 de marzo de 2020, la que en este acto **SE CONFIRMA**, para que se deniegue el registro de la marca **“REMIX EXOTIC”** en clase 34 internacional. 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.**

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

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36