

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0318-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:
THIS GREEN**

KT & G CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-0223

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0655-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta minutos del nueve de octubre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, abogada, vecina de San José, San Pedro de Montes de Oca, cédula de identidad 1-1139-0272, en su condición de apoderada especial de la compañía **KT & G CORPORATION**, una empresa organizada y existente bajo las leyes de la República de Corea, domiciliada en 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu Daejeon, República de Korea, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:34:28 horas del 15 de mayo de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. A. El 14 de enero de 2020 el licenciado Arnoldo André Tinoco, vecino de San José, San Pedro de Montes de Oca, Barrio Los Yoses, cédula de identidad 1-545-969, en su condición de apoderado especial de la compañía **KT & G CORPORATION**, solicitó la inscripción del signo **THIS GREEN** como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir en **clase 34** de la nomenclatura internacional: tabaco, cigarrillos, puros, rapé (tabaco en polvo), papel de fumar, pipas, no de metales preciosos, filtros para cigarrillos, pitilleras, no de metales preciosos, petacas de tabaco, encendedores para fumadores, no de metales preciosos, fósforos, limpiadores de pipas para pipas de tabaco, ceniceros para fumadores, no de metales preciosos, corta puros.

Por su parte, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las a las 13:34:28 horas del 15 de mayo de 2020, denegó la marca presentada por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al encontrarse inscritas las marcas *Green*, registro 199176; **GREEN INTERNATIONAL BOLD MENTHOL**, registro 162663; **GREEN INTERNATIONAL CRISP MENTHOL**, registro 162667; y **GREEN INTERNATIONAL**, registro 161456, todas en clase 34 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS, S.A.**

Inconforme con lo resuelto la representación de la apelante compañía **KT & G CORPORATION**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad el 27 de mayo de 2020, apeló y argumentó lo siguiente:

1-. Que **THIS GREEN** es una extensión de la marca inscrita **THIS**, registro 284220, en clase 34, propiedad de su representada, por cuanto protegen los mismos productos, van

enfocados al mismo grupo de consumidores y dentro de un mismo giro comercial, el interés de su representada es la de posicionarse en el mercado por medio de la denominación registrada.

2.- Que su representada tiene una serie de marcas con la denominación THIS (registrada), THIS CHANGE, THIS CHANGE DOUBLE, THIS MOJITO PLUS, THIS ICE CAFE, THIS RANDOM FIVE, THIS BLUE, THIS RED, THIS SILVER, THIS GREEN (pendientes). Que se admite el esquema marcario de COCA COLA, por ejemplo, y no las de su representada. Que se ha admitido gran cantidad de signos que contienen la palabra GREEN y no las de su representada.

3.- Que apreciadas las marcas en conjunto presentan una escritura y denominación que les permiten tener una diferenciación tanto visual como auditiva, por lo que son suficientes los elementos diferenciadores como para permitir la coexistencia registral de ambas marcas sin riesgo de confusión. Cita la resolución de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia 642-2001, de las 14.30 horas del 30 de julio de 2001 correspondiente a la marca “PAX”.

B. Sobre la marca de fábrica y comercio *Green*, registro 199176, en clase 34 de la nomenclatura internacional, estima importante este Tribunal resaltar que no es objeto de cotejo en la presente resolución porque como puede observarse de la certificación de la marca emitida el 9 de octubre de 2020, visible a folios 15 y 16 del legajo digital de apelación, en el aparte denominado “LISTA DE EVENTOS”, se constata que el plazo de vigencia del signo expiró el 26 de febrero de 2020, esto implica que la titular del signo, la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS, S.A.** debía presentar al Registro de la Propiedad Industrial el trámite de renovación, el cual debe hacerse cada diez años (artículo 20 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos), justamente a partir del período de un año antes de su vencimiento de conformidad con el párrafo segundo del artículo 21 de la citada ley de marcas, sin

embargo, en la lista de eventos, no consta que se haya presentado dicho trámite, ni tampoco se observa que se hubiese presentado dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, dado que de la certificación de la marca de fecha 9 de octubre de 2020, no consta que el distintivo marcario haya sido renovado, por lo que la marca se encuentra caduca.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS, S.A.**, los siguientes signos:

1.- Marca de fábrica **GREEN INTERNATIONAL**, registro 161456, inscrita 18 de agosto de 2006, vigente hasta el 18 de agosto de 2026, protege en clase 34 de la nomenclatura internacional: tabaco procesado o sin procesar, incluyendo puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para pipas, tabaco para masticar, tabaco de rapé, sustitutos de tabaco (no para uso medicinal), artículos para fumadores, incluyendo papel y tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, botes para tabaco, estuches para cigarrillos y ceniceros que no sean de materiales preciosos, sus aleaciones o cubiertos de estos materiales, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos (folios 6 y 7 del legajo digital de apelación).

2.- Marca de fábrica y comercio, **GREEN INTERNATIONAL CRISP MENTHOL**, registro 162667, inscrita el 28 de setiembre de 2006, vigente hasta el 28 de setiembre de 2026, protege en clase 34 de la nomenclatura internacional: tabaco procesado o sin procesar, incluyendo puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para pipas, tabaco para masticar, tabaco de rapé, sustitutos de tabaco (no para uso medicinal), artículos para fumadores, incluyendo papel y tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, botes para tabaco, estuches para cigarrillos y ceniceros que no sean de metales

preciosos, sus aleaciones o cubiertos de estos materiales, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos (folios 8 y 9 del legajo digital de apelación).

3.- Marca de fábrica, **GREEN INTERNATIONAL BOLD MENTHOL**, registro 162663, inscrita el 28 de setiembre de 2006, vigente hasta el 28 de setiembre de 2026, protege en clase 34 de la nomenclatura internacional: tabaco procesado o sin procesar, incluyendo puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para pipas, tabaco para masticar, tabaco de rapé, sustitutos de tabaco (no para uso medicinal), artículos para fumadores, incluyendo papel y tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, botes para tabaco, estuches para cigarrillos y ceniceros que no sean de metales preciosos, sus aleaciones o cubiertos de estos materiales, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos (folios 10 y 11 del legajo digital de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS 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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos 7978, y su reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a

la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

- 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el 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.

Asimismo, el artículo 24 del reglamento citado establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que se configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar,

sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo marcario se realiza colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego debe atenderse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Siguiendo los argumentos expuestos, se procede al cotejo para determinar su posible coexistencia:

SIGNO SOLICITADO

THIS GREEN

Clase 34: tabaco, cigarrillos, puros, rapé (tabaco en polvo), papel de fumar, pipas, no de metales preciosos, filtros para cigarrillos, pitilleras, no de metales preciosos, petacas de tabaco, encendedores para fumadores, no de metales preciosos, fósforos, limpiadores de pipas para pipas de tabaco, ceniceros para fumadores, no de metales preciosos, corta puros.

MARCAS INSCRITAS
GREEN INTERNATIONAL

Clase 34: tabaco procesado o sin procesar, incluyendo puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para pipas, tabaco para masticar, tabaco de rapé, sustitutos de tabaco (no para uso medicinal), artículos para fumadores, incluyendo papel y tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, botes para tabaco, estuches para cigarrillos y ceniceros que no sean de materiales preciosos, sus aleaciones o cubiertos de estos materiales, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos.

GREEN INTERNATIONAL AL CRISP MENTHOL

Clase 34: tabaco procesado o sin procesar, incluyendo puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para pipas, tabaco para masticar, tabaco de rapé, sustitutos de tabaco (no para uso medicinal), artículos para fumadores, incluyendo papel y tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, botes para tabaco, estuches para cigarrillos y ceniceros que no sean de metales preciosos, sus aleaciones o cubiertos de estos materiales, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos.

GREEN INTERNATIONAL AL BOLD MENTHOL

Clase 34: tabaco procesado o sin procesar, incluyendo puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para pipas, tabaco para masticar, tabaco de rapé, sustitutos de tabaco (no para uso medicinal), artículos para fumadores, incluyendo papel y tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, botes para tabaco, estuches para cigarrillos y ceniceros que no sean de metales preciosos, sus aleaciones o cubiertos de estos materiales, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos.

Desde el punto de vista gráfico y fonético las marcas tienen en común la palabra “**GREEN**”, no se requiere de un análisis exhaustivo para llegar a esta conclusión pues de la estructura gramatical de los signos se observa que el término que resalta en su globalidad a la vista y al oído del consumidor medio es el elemento “**GREEN**”. Desde el punto de vista ideológico, la palabra “**GREEN**” traducida del idioma inglés al español significa verde, por lo que evocan un mismo concepto.

Del análisis realizado de los signos en pugna, se puede apreciar que la marca solicitada comparte el elemento central que concentra la aptitud distintiva en ellos, cual es el término “**GREEN**”, expresión que el consumidor y/o competidor va a recordar con mayor fuerza, y es a través de ella que se referirá al producto que desea consumir.

De acuerdo con lo señalado, para hacer la diferencia con las marcas existentes en la publicidad registral, la solicitada utiliza al inicio el adjetivo “**THIS**” el cual no viene a individualizar la marca pedida en relación con las inscritas, porque el consumidor o competidor podría pensar que **THIS GREEN** es una variación de las marcas registradas con anterioridad, propiedad de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS, S.A.**, y por ende, puede asociar que los signos bajo cotejo provienen de un mismo origen empresarial debido a la semejanza gráfica, fonética e ideológica existente en su elemento preponderante, aunado a que el listado de los productos a proteger por la marca pedida en clase 34 de la nomenclatura internacional y el listado de los productos que protegen los signos inscritos en la misma clase, son de una misma naturaleza: tabaco, puro, cigarrillos, cigarrillos, rapé y artículos para fumar; esto determina que no es posible la coexistencia de la marca propuesta en el mercado sin riesgo de inducir a confusión o asociación empresarial al público consumidor. Por lo que estima este Tribunal que el signo propuesto es inadmisibles por aplicación de los artículos 8 incisos a) y b), 25 párrafo primero, apartes e) y f) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento. Por ello lo

procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la resolución venida en alzada.

Respecto a los agravios que expone la representación de la empresa recurrente, sobre que **THIS GREEN** es una extensión de la marca inscrita **THIS**, registro 284220, en clase 34, propiedad de su representada, por cuanto protegen los mismos productos, es necesario aclarar a la recurrente que este hecho no impide al Registro de la Propiedad Industrial efectuar el examen de la solicitud presentada para registro, porque de acuerdo a la Ley de marcas y otros signos distintivos, cada solicitud debe ser objeto del proceso de calificación registral, pues es a través de esta que el Registro puede determinar si procede o no la inscripción de la marca propuesta para registro, de manera tal, que el derecho conferido por la Autoridad Registral a la empresa **KT & G CORPORATION**, respecto a la marca **THIS**, registro 284220, no es extensivo a otras solicitudes que deseen presentar, por consiguiente, no se extiende a la presente solicitud como lo pretende la apelante. De igual manera aplica este principio en relación con los ejemplos de otras marcas inscritas citados por el recurrente cuando hace referencia a esquemas marcarios de otras empresas.

Con relación al agravio de que las marcas tienen una diferenciación tanto visual como auditiva, por lo que son suficientes los elementos diferenciadores como para permitir la coexistencia registral de ambas marcas sin riesgo de confusión, debe tener en cuenta la recurrente que el examen de los signos se realiza en su globalidad, y visto el signo solicitado en su conjunto respecto a los signos inscritos, es precisamente lo que lleva a concluir que el distintivo propuesto comparte el elemento preponderante y distintivo de los signos inscritos, sea el elemento **GREEN**; además, los productos que pretende proteger la marca solicitada con relación a los conjuntos marcarios registrados son de una misma naturaleza, tal y como se indicó líneas arriba.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado contra la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **THIS GREEN**, en clase 34 de la nomenclatura internacional, presentada por la representación de la empresa **KT & G CORPORATION**.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación, planteado por la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, en su condición de apoderada especial de la compañía **KT & G CORPORATION**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:34:28 horas del 15 de mayo de 2020, la que en este acto se **confirma**, y se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **THIS GREEN**, en clase 34 de la nomenclatura internacional, presentada por la compañía **KT & G CORPORATION**. 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, Ley 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33