



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2014-0549-TRA-PI



Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen número 2013-3653)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 124-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las once horas del dos de febrero del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Federico Nassar Pérez**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-cero quinientos ocho-quinientos nueve, en su condición de apoderado de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, de nacionalidad Suiza, y domiciliada en Quai Jeanrenaud 3, 200 Neuchatel Suiza, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cuatro minutos, cincuenta y siete segundos del dieciséis de junio del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el veintiséis de abril del dos mil trece, el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su condición de gestor oficioso de



la empresa **AKTSIONERNO DROUJESTVO BULGARTABAC HOLDING**, solicitó en el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo



como marca de fábrica y de comercio bajo el expediente número **2013-3653**, para proteger y distinguir: “tabaco, artículos para fumadores, en especial cerillas, cigarrillos, puros, puritos, encendedores para fumadores, tabaco natural, manipulado o procesado, productos de tabaco, en especial filtros para cigarrillos, papel de fumar, ceniceros para fumadores, en **clase 34** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días diez, once, y catorce de octubre del dos mil trece, en el Diario Oficial La Gaceta números ciento noventa y cinco, ciento noventa y seis y ciento noventa y siete, y dentro del plazo conferido la licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, abogada y notaria pública, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve-cero ciento ochenta y ocho, en su condición de representante legal de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, se opuso a la solicitud



de inscripción de la marca de fábrica y de comercio en **clase 34** de la Clasificación Internacional de Niza, porque es titular de las marcas compuestas por las palabras **L & M**, registros número **172850**, **209151**, y **209150**, todas en **clase 34** de la Clasificación Internacional de Niza.



TERCERO. Mediante resolución final de las quince horas, treinta y cuatro minutos, cincuenta y siete segundos del dieciséis de junio del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “**I.-** Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **PHILIP**



MORRIS PRODUCTS, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “**MM**” en clase 34 presentada por **LUIS ESTEBAN HERNÁNDEZ BRENES**, en su condición de gestor (apoderado) de la empresa **AKTSIONERNO DROUJESTVO BULGARTABAC HOLDING, la cual se acoge.**”

CUARTO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el tres de julio del dos mil catorce, el licenciado Tomás Federico Nassar Pérez, en representación de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en contra la resolución supra citada, y el Registro referido, en resolución dictada a las trece horas, treinta y nueve minutos, veintiséis segundos del veintitrés de julio del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. Que 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:



I.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, desde el 1 de febrero del 2008, vigente hasta el 01 de



febrero del 2018, la marca de fábrica  bajo el registro número 172850, la cual protege y distingue: “Tabaco elaborado o son elaborar, productos de tabaco incluyendo cigarrillos, cigarrillos puros, tabaco para enrollar cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para mascar, tabaco de rapé, tabaco a base de clavo de especies, sustituto del tabaco (no para propósitos medicinales), artículos de fumadores, incluyendo papel tubos de cigarrillos, filtros de cigarrillo, estaños de tabaco, pitillera y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores y fósforos”, en clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 79 a 80

II.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, desde el 6 de mayo del 2011, vigente hasta el 6 de mayo



del 2021, la marca de fábrica y comercio  bajo el registro número **209151**, la cual protege y distingue: “ 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 cigarrillo,



estuches para tabaco, cajas de cigarrillo, y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos”, en **clase 34** de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 81 a 82).

III.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, desde el 6 de mayo del 2011, vigente hasta el 6 de mayo



del 2021, la marca de fábrica y comercio bajo el registro número **209150**, la cual protege y distingue: “ 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 cigarrillo, estuches para tabaco, cajas de cigarrillo, y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos”, en **clase 34** de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 83 a 84)

SEGUNDO. 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.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando



la marca de fábrica y de comercio para la protección de: “tabaco, artículos para fumadores, especial cerillas, cigarrillos, puros, puritos, encendedores para fumadores, tabaco natural, manipulado o procesado, productos de tabaco, en especial filtros para cigarrillos, papel de fumar, ceniceros para fumadores”, en **clase 34** de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **PHILIP MORRIS PRODUCTS, S.A.** en contra de la solicitud de inscripción de la marca



en clase 34, presentada por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la empresa **AKTSIONERNO DROUJESTVO BULGARTABAC HOLDING**, la cual acoge, porque no incurre en las prohibiciones del artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa opositora, en su escrito de apelación presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el tres de julio del dos mil catorce, argumenta, que el Registro realiza un análisis erróneo de la normativa y la doctrina, pues se habla de una letra o un dígito, no de tres letras /dígitos. En ningún momento indica la normativa, jurisprudencia o doctrina que justifique la asociación de marcas constituidas por una letra o marcas constituidas por dos o tres letras, donde se les deba aplicar ese mismo principio y considerarlas marca débiles. Esto violenta el artículo 18 de la Ley de Marcas, que indica que las resoluciones deben emitirse debidamente fundamentadas, lo que no sucede en este caso. La marcas L & M no pueden consideraras marcas débiles, pues son producto del esfuerzo de su titular por crear una marca que diferencie sus productos de los competidores.

Aduce que del análisis del artículo 8 de la Ley de Marcas, se pueden extraer una serie de consideraciones para determinar si un signo es admisible respecto de derecho de terceros: 1) Identidad de signos, 2) Similitud de signos, 3) Identidad de productos, 3) Que dichos supuestos



puedan generar confusión al consumidor. Siguiendo la regla de la primera impresión en el cotejo marcario, se puede notar fácilmente que la marca solicitada es similar y prácticamente idéntica a la marca registrada por su representada. Las marcas son similares gráficamente ya que están compuestas por consonantes, existe una similitud de más de un 75% de sus elementos. El tipo de letra de la marca solicitada tiene un alto grado de semejanza con el tipo de letra utilizado por las marcas registradas, con la cual es ya reconocido internacionalmente. Al compartir casi las mismas letras se presenta similitud fonética, que aumenta el riesgo de asociación y confusión, ya que la naturaleza de los productos estos deben ser pedidos ya que no son aptos para menores de 18 años. Cita doctrina y jurisprudencia.

Agrega en su escrito de expresión de agravios presentado el veinticuatro de noviembre del dos mil catorce, que la marca no debe ser registrada, por cuanto causaría un grave perjuicio no solo a los intereses de su representada respecto a la marca sobre la que ostenta derechos registrales, sino sobre el consumidor que se verá afectado por la coexistencia de dos signos distintivos prácticamente idénticos para proteger los mismos productos. Permitir su registro, provocaría una gravísima confusión y riesgo de asociación empresarial a los consumidores, al pensar que dicha marca corresponde a una variante de la marca L& M, lo que configura en un elevado riesgo de asociación empresarial., dado que los signos son prácticamente idénticos y sus productos se comercializan en los mismos canales de distribución. Aporta para ello la Sentencia número 59 del Juzgado Octavo de Circuito Civil de la Provincia de Panamá, del 10 de setiembre de 2014.

Solicita dejar sin efectos la resolución recurrida, y declarar con lugar la oposición interpuesta por su representada en contra del registro de la marca solicitada por la empresa AKTSIONERNO DROUJESTVO BULGARTABAC HOLDING, por incurrir en la prohibición del artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud de la similitud con las marcas L& M propiedad de su representada.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso bajo estudio, debemos tener presente que para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud gráfica de los signos, sea éstos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por la 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.

En este sentido, cuando una marca ingresa a la corriente registral compete al operador de derecho al realizar el cotejo marcario, para lo cual debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten ambos distintivos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). Debe darse además importancia a las semejanzas que a las diferencias entre éstos, según lo prescribe el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indicados en la resolución recurrida, como fundamento para denegar el signo solicitado, son muy claros al denegar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? conforme a los incisos del artículo 8 antes citado, es al **público consumidor**, pues es a éste a quien le corresponde, en virtud del papel que desempeña en el mercado, distinguir el origen empresarial de los productos o servicios que recibe de las distintas empresas comerciales.



Por lo anterior, y en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario es que el signo tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado, y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo, a efecto de que no incurra en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

En razón de lo señalado anteriormente, y analizado el presente asunto, este Tribunal debe revocar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida de las quince horas, treinta y cuatro minutos, cincuenta y siete segundos del dieciséis de junio del dos mil catorce, por las razones que se expondrán a continuación.

La marca solicitada pretende proteger en la misma clase 34 de la Clñasificación Internacional de Niza (Ver folio 2), los mismos productos que ampara el signo inscrito registros números: **172850**, **209151**, y **209150** (Ver folios 79 a 84), Si observamos los signos:



(inscritos), y la solicitada , el elemento central es la letra “M”, que visualmente predomina en el conjunto. La marca propuesta está conformada por la duplicidad o reiteración del elemento preponderante “M”, y la figura de un rombo que no agrega distintividad al signo. La marca registrada está constituida por las letras “L & M” en donde la letra “M” respecto de la letra “L” es la parte esencial, la que tiene fuerza distintiva, por lo que **gráfica o visualmente** los distintivos marcarios en conflicto coinciden en la letra “M”, reduciéndose la diferencia únicamente en la figura geométrica rombo, en la solicitada, y en la letra “L” en la inscrita, sucediendo, que el consumidor al momento de adquirir los productos de una marca u otra no haría tal diferenciación, por lo que gráficamente no resultan disímiles, toda vez que visualmente se perciben semejantes.



En razón de lo indicado, vemos que la similitud **fonética o auditiva** está presente en ambos signos. Al ser articulados “**ele eme**”, “**eme eme**”, tienen una similar pronunciación, existiendo una gran posibilidad de impedir al público consumidor diferenciar la vocalización de una y otra, por lo que auditivamente tienen sonido similar. Desde el punto de vista **Ideológico o conceptual**, son letras del alfabeto.

De manera que, al tener ambos signos en común la letra “**M**” que es elemento central o predominante, y ser para productos idénticos, en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, el consumidor podría pensar que se trata de una nueva línea, con el mismo origen empresarial de las marcas inscritas.

Vemos así que, al ser aplicada la marca para los mismos productos, incrementa el riesgo de confusión y asociación empresarial en torno del elemento preponderante la letra “**M**”. Distinto es el caso cuando hay elementos que permitan hacer una distinción con los signos inscritos, pues la reiteración de la letra “**M**” y la figura geométrica del rombo no hacen la distinción, por lo que el signo que se pretende inscribir podría producir en la mente del consumidor, que se trata de una renovación hecha por la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, titular de las marcas inscritas.

Conforme a lo anterior, no se puede obviar, que la situación mencionada supra genera un riesgo de confusión de conformidad con lo que dispone el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y de asociación empresarial de acuerdo al inciso b) del artículo citado. Por lo que considera este Tribunal que se debe dar más énfasis a las semejanzas que a las diferencias según lo estipulado en el artículo 24, inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas, para rechazar la marca solicitada en virtud de derechos de terceros, el titular de los signos inscritos.



Por las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Tomás Federico Nassar Pérez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS, S.A.**, en contra de la resolución final de las quince horas, treinta y cuatro minutos, cincuenta y siete segundos del dieciséis de junio del dos mil catorce, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto se **revoca**, acogiéndose la **oposición** interpuesta por la licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, en contra de la solicitud de inscripción de la

 marca de fábrica y de comercio, en **clase 34** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **AKTSIONERNO DROUJESTVO BULGARTABAC HOLDING**, bajo el expediente número **2013-3653**, la cual se **deniega**.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Tomás Federico Nassar Pérez**, en su condición de apoderado de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS, S.A.**, en contra de la resolución final de las quince horas, treinta y cuatro minutos, cincuenta y siete segundos del dieciséis de junio del dos mil catorce, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto se **revoca**. **Se acoge la oposición** interpuesta por la licenciada



Montserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio



, en **clase 34** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **AKTSIONERNO DROUJESTVO BULGARTABAC HOLDING**, bajo el expediente número **2013-3653**, la cual **se deniega**. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca

- TG: Inscripción de la marca

- TNR: 00:42.38