

**Expediente N°: 2007-0031-TRA-PI**

**Solicitud de Inscripción de la Marca: “ROYAL CLUB”**

**British American Tobacco (Brands) Limited. Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 994-05)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos.**

## ***VOTO N° 204-2007***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del siete de junio de dos mil siete.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la sociedad **British American Tobacco (Brands) Limited**, representada por su *Apoderada Especial* Licenciada Denise Garnier Acuña, abogada, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-487-992, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas diecisiete minutos siete segundos del catorce de agosto de dos mil seis.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO:** Que mediante escrito presentado el nueve de febrero de dos mil cinco, la sociedad **British American Tobacco (Brands) Limited**, solicitó la inscripción de la marca de comercio:

## **ROYAL CLUB**

en **Clase 34** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, artículos para fumadores, encendedores y cerillas.

**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas diecisiete minutos siete segundos del catorce de agosto de dos mil seis, consignó como objeción para proceder al registro solicitado, la existencia de la marca “ **Royal (Diseño)**”, en clase 34, registro N° 25611, para proteger cigarrillos y demás productos de tabaco, vigente hasta el 09 de marzo de 2007, resolviendo , “*Rechazar la inscripción de la solicitud presentada*”.

**TERCERO:** Que la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de octubre de dos mil seis, presenta recurso de apelación contra la citada resolución y fundamentó su oposición, indicando, que la marca de su representada presenta al menos una palabra (cuatro letras) de diferencia respecto a la marca indicada por el Registro, lo cual hace de Royal Club una marca con identidad propia que merece protección registral.

**CUARTO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y:**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** *En cuanto a los hechos probados.* Por carecer la resolución apelada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista como tal el siguiente: Que la marca “**Royal (Diseño)**”, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el número de acta 25611, propiedad de Tabacalera Costarricense S.A, en clase 34 Internacional, para proteger cigarrillos y demás productos de tabaco (ver folios 31 y 32)

**SEGUNDO: En cuanto a los hechos no probados.** No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO: En cuanto al fondo. Sobre las marca .** Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que este derecho intangible es: “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”. Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca para poder ser inscrita como tal.

Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de toda marca, al determinar que ésta debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así, entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas y Otros

Signos Distintivos.

**CUARTO: Sobre los signos marcarios idénticos o similares.** De conformidad con los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento ( Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002), todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

**QUINTO: Sobre los agravios del apelante .** La representante de la sociedad recurrente aduce como agravio, que entre la marca de comercio solicitada “Royal Club” y la ya inscrita “Royal”, existe una distinción cual es, que la marca presenta al menos una palabra (cuatro letras) de diferencia respecto a la marca indicada por el Registro, lo cual hace de Royal Club una marca con identidad propia que merece protección registral.

Visto lo anterior, es menester señalar que, aún cuando entre ambos términos, “Royal Club” y “Royal”, no se presenta una identidad, este Tribunal comparte el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de comercio solicitada guarda semejanza gráfica y fonética con la marca inscrita, ya que precisamente, es

esa similitud en sí lo que impide su registro, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a productos iguales o similares a los identificados por la marca que se encuentra inscrita.

Así, analizados en forma global y conjunta ambos signos marcarios, puede precisarse que el signo “Royal Club” que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador.

En el caso de autos, al tratarse del mismo tipo de producto, además de que la palabra preponderante de ambas marcas es “Royal”, no solo existe la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, sino que la confusión de ese público al momento de escoger el producto, ya que ambos signos comienzan con la palabra “Royal” es indiscutible, lo que podría provocar eventualmente, que el consumidor estime que los productos comercializados bajo esos signos, tengan un origen empresarial común.

Además no sólo al hacer el cotejo marcario se verifica la similitud entre ambos signos **Royal Club y Royal**, sino también se determinó que ambos corresponden a la misma clase, ambos protegen cigarrillos y demás productos de tabaco; el tipo de consumidor es el mismo, y siendo productos que se expenden en forma similar entre los establecimientos mercantiles, lo cual, de conformidad con el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso e) de su Reglamento, constituyen elementos que podrían llevar a concluir que entre ambos signos existe riesgo de confusión.

La distintividad de los signos que se someten a registraci3n es lo que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre de una gama de bienes de la misma especie, con lo cual se reconoce tambi3n el m3rito del titular de una marca, cuando ha logrado as3 posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusi3n que podr3a presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantar3a esa funci3n distintiva que les es consustancial, y a su vez, restringir3a indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos id3nticos o similares que pudieran producir confusi3n o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripci3n de una marca (art3culo 25 Ley de Marcas).

Se debe tomar en cuenta tambi3n, que aunque la marca inscrita venció en marzo de 2007, todav3a est3 vigente la protecci3n de los seis meses de gracia que establece el art3culo 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para que la misma pueda ser renovada.

As3 las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusi3n entre las marcas cotejadas y estar vigente el plazo de gracia para ser renovada, este Tribunal concuerda con el A-quo en denegar la solicitud de registro solicitada por la representante de la empresa “**British American Tobacco (Brands) Limited**”, de la marca de comercio **Royal Club**, en clase treinta y cuatro Internacional. Conforme a las consideraciones y citas normativas, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso de apelaci3n presentado en contra de la resoluci3n dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas diecisiete minutos y siete segundos del catorce de agosto de dos mil seis, la cual en este acto se confirma.

**CUARTO: En cuanto al agotamiento de la v3a administrativa.** Por no existir ulterior recurso contra esta resoluci3n, de conformidad con el art3culo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N3 8039, se da por agotada la v3a administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por la Licenciada Denise Garnier Acuña en su condición de Apoderada Especial de la empresa “**British American Tobacco (Brands) Limited**”, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las a las quince horas diecisiete minutos y siete segundos del catorce de agosto de dos mil seis, la cual en este acto se confirma. 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.—**

*MSc.. Guadalupe Ortiz Mora*

*Lic. Walter Méndez Vargas*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*



***Descriptor:***

- ***Derecho exclusivo de la marca***
- ***Derecho de exclusión de terceros***
- ***Derechos Derivados de la inscripción de la marca.***