



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-1230-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de comercio “CRUSH” (DISEÑO)**

**BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7580-2012)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

## ***VOTO N° 628-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinticinco minutos del veintinueve de mayo del dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, mayor, casado, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos- cuatrocientos dos, en su condición de Apoderado Registral de la sociedad **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de United Kingdom, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con un minuto y cuarenta y siete segundos del dos de noviembre de dos mil doce.

### ***RESULTANDO***

**I.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de Agosto del 2012, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, de calidades y en su condición dicha, solicitó la inscripción de la marca de comercio **“CRUSH” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir: **En clase 34** de la Clasificación Internacional, *“cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, encendedores, cerillas y artículos para fumadores”*.

**II.** Que mediante resolución dictada a las ocho horas con un minuto y cuarenta y siete segundos del dos de noviembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial



dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *POR TANTO* / Con base en las razones expuestas, (...)

**SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** (...)

**III.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de Noviembre del 2011, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en la representación dicha, presentó recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, no expresó agravios.

**IV.** 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

1. La marca de fábrica y comercio “**CRUSH & KISS**”, propiedad de “**PHILLIP MORRES BRANDS SARL**”, bajo el N° de Registro 212480, inscrita desde el 16 de Setiembre del 2011 y vigente hasta el 16 de Setiembre del 2021, para proteger y distinguir en clase 34 del nomenclátor internacional “*Tabaco, procesado o sin procesar; productos del 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 cigarro y tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillo, estuchas para tabaco, cajas de cigarrillo y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarro, encendedores, fósforos”.* (Ver folios 6 y 7).

**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. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO.** El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los **agravios**, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o aspectos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de **intangibilidad**.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el **Cristian Calderón Cartín**, en representación de la sociedad **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “*Presento apelación en contra de la resolución de las 08:01:47 horas del 02 de noviembre del 2012. Ante el Tribunal Superior se expondrán los argumentos dentro del término correspondiente*” (Folio 17), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N°



35456-J, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer los motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida y notificada por este Tribunal la audiencia de reglamento (Folio 25) para expresar agravios, no consideró esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral Administrativo conocer la integridad del expediente sometido a estudio; determinando viable confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial al haber denegado el registro de la marca propuesta, dado que resulta irregistrable por transgredir el inciso a) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, (N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por el eventual riesgo de confusión que podría darse con respecto del signo “**CRUSH & KISS**”, ya inscrita en la clase 34, bajo el registro número 212480 a nombre de “**PHILLIP MORRES BRANDS SARL**”.

Ambos signos protegen los mismos productos que se encuentran clasificados en la misma clase de la nomenclatura internacional, los cuales al ser analizados en forma global y conjunta, se advierte que entre los signos enfrentados existe similitud gráfica y fonética, e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas, dado que la marca registrada contiene el signo solicitado existiendo un inminente riesgo de confusión para el consumidor al coexistir ambas en el comercio, afectándose el derecho de elección del consumidor, así como socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios, los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo que se observa que la solicitud propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual debe rechazarse, tal y como lo resolvió el Registro de la Propiedad Industrial en primera instancia.

Por tal motivo, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad



Industrial de que **resulta improcedente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas**, porque los productos a proteger y distinguir se relacionan entre sí (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) para el público consumidor.

Por esa razón, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra, en perjuicio de la empresa titular de las marcas inscritas, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquélla y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.

**CUARTO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrinales que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en representación de la sociedad **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial a las ocho horas con un minuto y cuarenta y siete segundos del dos de noviembre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue la marca solicitada “CRUSH” (DISEÑO) en clase 34. 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.

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Zayda Alvarado Miranda*

*Guadalupe Ortíz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**