

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0293-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO

UZCOVA M Y L MIL SETECIENTOS UNO LIMITADA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2023-003460)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0369-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veintiséis minutos del ocho de setiembre del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Jorge Ricardo Rodríguez Villalobos, portador de la cédula de identidad 1-1570-0905, en calidad de apoderado especial de la empresa **UZCOVA M Y L MIL SETECIENTOS UNO LIMITADA**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-102-855937, con domicilio social en Alajuela, Naranjo, La Candelaria, costado norte de la plaza de deportes, casa blanca de dos pisos, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:06:25 horas del 18 de mayo de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 18 de abril de 2023 el apoderado de la empresa **UZCOVA M Y L MIL SETECIENTOS UNO LIMITADA**, presentó



solicitud de inscripción de la marca de comercio  para distinguir en clase 34: tabaco y sucedáneos del tabaco, cigarrillos y puros, cigarrillos electrónicos, y vaporizadores bucales para fumadores, artículos para fumadores, cerillas.

Mediante resolución de las 11:06:25 horas del 18 de mayo de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada por presentar similitud gráfica,



fonética, ideológica con la marca registrada  y proteger los mismos productos, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, el señor Jorge Ricardo Rodríguez Villalobos, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. La estructura del signo solicitado permite identificar y distinguir los productos o servicios ofrecidos por otras personas o empresas que operen en el mismo mercado. Además, el signo solicitado cuenta con características propias y distintivas, como su composición gráfica y fonética particular, así como la expresión "VAPE POINT", que le confiere un significado específico y lo diferencia aún más de otras marcas existentes, por lo que cumple con la definición de marca del artículo 2 de la ley.
2. La marca "VP VAPE POINT", no es idéntica ni similar a la marca registrada "VP". El hecho de que dos marcas compartan algunas letras o elementos comunes no implica automáticamente que sean idénticas o similares. En el caso de "VP VAPE POINT", su combinación específica de letras, diseño gráfico y estilo de presentación crea una identidad visual única que la distingue claramente de la marca registrada.

Las marcas no presentan identidad gráfica, fonética ni ideológica capaz de crear confusión en el consumidor. Es fundamental reconocer y profundizar en el argumento que una marca no se evalúa únicamente por sus elementos denominativos, sino por su conjunto completo de elementos gráficos y visuales. La coincidencia fonética de las iniciales "VP" no es suficiente para afirmar la confusión entre ambas marcas, especialmente considerando la presencia de otros elementos distintivos en la marca solicitada.

3. Es alarmante que el Registro haya empleado un machote o plantilla genérica sin adaptarlo adecuadamente al caso particular. Esto se evidencia claramente en el cotejo ideológico al hacer referencia a términos que carecen de pertinencia y no guardan relación con la situación en discusión.

4. Los productos no se relacionan. La marca solicitada "VP VAPE POINT" se enfoca principalmente en productos asociados al vapeo y los cigarrillos electrónicos, mientras que la marca registrada "VP" no menciona estos productos en su descripción.

5. La marca registrada es un signo débil debido a que está compuesta por dos letras aisladas que pertenecen al abecedario y son de uso común. Es innegable que esta marca debe soportar la falta de distintividad inherente, lo que conlleva a que su protección sea más limitada y que deba coexistir con otros signos que presenten diferencias.

6. No existe certeza de que la marca registrada se está usando en el mercado. Mientras tanto, su representada ha demostrado un genuino interés en llevar a cabo la explotación de la marca "VP VAPE POINT" en el mercado para identificar y distinguir sus productos relacionados con vaporizadores.

Solicitó revocar.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **PHILIP MORRIS BRANDS SARL**, el siguiente signo distintivo:



registro 205534, que distingue en clase 34: 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 cigarrillos, estuches para tabaco, cajas de cigarrillo y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos, inscrita desde el 26 de noviembre de 2010 y vence el 26 de noviembre de 2030 (folios 23 y 24 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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 DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición, en este caso particular, conforme a los incisos a y b que señalan:

- 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 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, [...] 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 [...] anterior.

(El subrayado no corresponde al texto original)

En relación con lo citado, para determinar las similitudes es necesario realizar un cotejo marcario y para ello se deben tomar en cuenta algunas reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento a la Ley de marcas, que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

Artículo 24. 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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

[...]

(El subrayado no corresponde al texto original)

Dadas las pautas para seguir, se procede al cotejo de los signos en conflicto tomando en cuenta la regla del análisis en conjunto:

Signo solicitado



Signo Registrado



Desde el punto de vista gráfico o visual se entiende que un análisis unitario se realiza sin descomponer el conjunto de cada signo; en ese sentido, el conjunto de elementos que integran el signo prevalece sobre sus partes.

El Registro no realiza un adecuado análisis desde el punto de vista gráfico puesto que la marca registrada consiste en una letra “P” ubicada dentro de un óvalo, acompañada de un diseño que no necesariamente es la letra “V”, se observan varias figuras geométricas con degradaciones en claroscuro (negro y gris) que se entrelazan; desde esa perspectiva no puede llegarse a la conclusión que son signos semejantes, el consumidor los aprecia de forma diferente sin entrar en detalle de que la imagen que acompaña a la letra “P” sea la letra “V”. No consta en la publicidad



registrar que el signo inscrito sea **VP** como lo indica el Registro a lo largo de su resolución. Por su parte, el signo solicitado contiene las letras VP de color blanco con un diseño especial, dentro de un cuadrado de color negro y debajo de esas letras se lee VAPE POINT, también de color blanco;

Para el consumidor medio la impresión grafica de la marca registrada, a golpe de vista es la letra “P”, el examinador o calificador de la marca debe asumir la posición

de consumidor y no entrar a analizar detalles tan pequeños, como determinar que unas figuras geométricas entrelazadas sean específicamente una letra “**V**”.

Al ser las marcas gráficamente distintas, su fonética también, la pronunciación en conjunto de los signos difiere categóricamente, no es lo mismo pronunciar **VP VAPE POINT**, que pronunciar la letra “**P**”.

Desde el punto de vista ideológico la marca solicitada transmite el concepto de “punto de vapeo” en su traducción del idioma inglés al español, por lo que no existe similitud alguna que pueda crear confusión al consumidor final con el concepto de una letra del abecedario como la “**P**”.

Al presentar diferencias tan marcadas en el plano gráfico, fonético e ideológico no es necesario realizar un cotejo de los productos pues, ante tales diferencias, no existe riesgo de confusión o asociación alguna para el consumidor.

Es importante aclarar que el apelante fundamentó sus alegatos en torno al análisis erróneo, en el cual lo hizo incurrir el Registro, al establecer que la marca registrada era la unión de las letras **P** y **V**, por lo que no serán analizados, por la forma en que este asunto se resolverá. En cuanto a la certeza del uso de la marca registrada, este no es el proceso en el que se ventila ese argumento, por lo que no es de recibo.

De conformidad con las anteriores consideraciones, contrario a lo dictado por el Registro, el signo solicitado no violenta los incisos a y b del artículo 8 de la Ley de marcas, por lo que se debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por Jorge Ricardo Rodríguez Villalobos, apoderado especial de la empresa **UZCOVA M Y L MIL SETECIENTOS UNO LIMITADA**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:06:25 horas del 18 de mayo de 2023, la que debe ser revocada para que se continúe con el trámite de



inscripción de la marca , para proteger y distinguir los productos solicitados en clase 34, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiera.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por Jorge Ricardo Rodríguez Villalobos, apoderado especial de la empresa **UZCOVA M Y L MIL SETECIENTOS UNO LIMITADA**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:06:25 horas del 18 de mayo de 2023, la que en este acto **se revoca** para que se continúe con



el trámite de inscripción de la marca , para proteger y distinguir los productos solicitados en clase 34, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiera. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 10/10/2023 12:23 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 16/10/2023 08:24 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 11/10/2023 02:37 PM

Óscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 10/10/2023 01:29 PM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 10/10/2023 03:46 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33