

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2018-0041-TRA-PI**

**Solicitud de marca de fábrica y comercio “LIGGETT DUCAT”**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 5371-2017)**

**JT INTERNATIONAL S.A, Apelante**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

***VOTO 0357-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del trece de junio de dos mil dieciocho.**

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa JT INTERNATIONAL S.A, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio en Rue Kazem Radjavi 8, 1202 Geneva, Switzerland, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:09:11 horas del 17 de noviembre de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de junio de 2017, la Licda. Marianella Arias Chacon, de calidades indicadas y en su condición de apoderada especial de la empresa JT INTERNATIONAL S.A, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “LIGGETT DUCAT” en clase 34 internacional, para proteger y distinguir: *“Tabaco, ya sea manufacturado o sin transformar; tabaco para fumar, tabaco para pipa, tabaco para enrollar a mano, tabaco para mascar, tabaco snus; cigarrillos, cigarrillos electrónicos, puros,*

*puritos; rape; artículos para fumadores incluidos en la clase 34; papel para cigarrillos, tubos de cigarrillos y fósforos”.*

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante el auto de prevención dictado a las 13:44:58 horas del 12 de julio de 2017, le previno al solicitante la objeción de fondo contenida en su solicitud señalando para dichos efectos la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dada la similitud contemplada con los signos marcarios inscritos “LIGGETT & MYERS (DISEÑO)” registro 254033, y “FOUNDED BY LIGGETT & MYERS (DISEÑO)” registro 251698 ambas en clase 34 internacional, propiedad de la compañía PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Lo anterior, para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de haber sido notificado se pronuncie respecto de lo señalado.

**TERCERO.** Por resolución dictada a las 15:09:11 horas del 17 de noviembre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada* ...”.

**CUARTO.** Inconforme con la citada resolución, la representante de la empresa JT INTERNATIONAL S.A., mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de diciembre de 2017 interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

**QUINTO.** Mediante resolución dictada a las 09:57:46 horas del 21 de diciembre de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “...*Declarar sin lugar el recurso de revocatoria* ...”, y por medio del auto de las 09:59:09 horas del 21 de diciembre de 2017, dispuso: “...*Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo,* ...”. En razón de ello, conoce este Órgano de alzada.

**SEXTO.** 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

**Redacta la juez Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, lo siguiente:

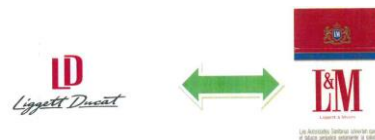
- Consta en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial, que la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A, es titular registral de los siguientes registros:
  - ✓ Marca de fábrica y comercio: “*Liggett & Myers*” registro 254033, en clase 34 internacional. (v.f 11 y 12 del expediente principal)
  - ✓ Marca de fábrica y comercio: “FOUNDED BY LIGGETT & MYERS” registro 251698, en clase 34 internacional. (v.f 13 y 14 del expediente principal)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos de tal carácter para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial procedió con el rechazo de la solicitud del signo marcario “LIGGETT DUCAT” en clase 34 internacional, presentado por la compañía JT INTERNATIONAL S.A, en virtud de que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y

cotejo con las marcas inscritas: “*Liggett & Myers*” registro 254033 y “FOUNDED BY LIGGETT & MYERS” registro 251698, ambas en clase 34 internacional, propiedad de la empresa PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Lo anterior, dado que protegen productos iguales, así como relacionados dentro de la misma clasificación internacional de Niza, por lo que, se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas de manera atinada en el mercado, con lo que se estaría socavando no solo el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios, sino que además el derecho de elección para los consumidores de poder identificarlos de manera efectiva en el comercio. En consecuencia, el signo propuesto recae en la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa JT INTERNATIONAL S.A, en su escrito de agravios expresó que los signos cotejados no se asocian entre sí. No fueron valorados todos los elementos que componen los signos y eso genera un indebido análisis de la solicitud. Extiende los agravios ante el Tribunal e indica la forma de uso de cada marca tanto de la solicitada como de las inscritas, haciendo referencia a la marca de cigarrillos L&M Liggett & Myer, cuya titular es PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Que su representada se encuentra presente en más de 120 países alrededor del mundo, como también inscritas registralmente en varios de ellos. Agrega, que los denominativos a nivel gráfico, fonético e ideológico son distintos entre sí, además de que utilizan representaciones distintas, con características particulares, para dichos efectos se incorporan los



distintivos marcarios en la manera que son utilizados en el mercado

con lo cual se impregnan las diferencias necesarias para poder coexistir registralmente, se incorpora como sustento base de sus alegatos jurisprudencia emanada por el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, así como de la Sala Primera y Tercera del Tribunal Supremo de

España. Por las razones expuestas, solicita se revoque la resolución apelada y se continúe con el trámite de la solicitud.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 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, por lo que, no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Por consiguiente, 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.

Bajo esa perspectiva, tenemos entonces que para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador jurídico debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro; y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en

conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

Así las cosas, tal como se indicó, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión, entre ellos, ya sean de carácter visual, auditivo o ideológico. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que 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.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, se observa que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “LIGGETT DUCAT”, con relación a los signos marcarios inscritos bajo las denominaciones “*Liggett & Myers*” y “FOUNDED BY LIGGETT & MYERS”, se advierte una clara similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico, a la luz de las siguientes consideraciones:

Dentro del riesgo de confusión de connotación visual se desprende que los signos utilizan el mismo factor tópico “LIGGETT” siendo este elemento el de mayor percepción o predominio en la propuesta, generándose una similitud entre ellos.

Por otra parte, a nivel auditivo e ideológico es importante señalar que si bien la denominación propuesta contiene una expresión gramatical en común, como lo es la frase empleada “LIGGETT”, esta locución al estar inmersa en el signo marcario pedido induce a que se escuche y perciba de manera similar a los registros que se encuentran inscritos “*Liggett & Myers*” y “FOUNDED BY LIGGETT & MYERS”, por ende, indique la misma idea en la mente del consumidor, ya que una vez inmerso el producto en el comercio se podrían relacionar de manera directa con los productos que comercializa la empresa titular PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A, de las marcas registradas. Por consiguiente, el rechazo de la solicitud, dado que el contenido de la dicción “DUCAT” empleada, no le proporcionó a la propuesta la carga distintiva necesaria para obtener protección registral.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que tal y como se desprende del presente estudio, existe identidad en el tipo de producto que protegen las marcas inscritas “*Liggett & Myers*” registro 254033 y “FOUNDED BY LIGGETT & MYERS” registro 251698, ambas en clase 34 internacional, protegiendo los siguientes productos: “*Tabaco, en bruto o manufacturado; productos de tabaco; puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para enrollar*”

*sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco para inhalar, cigarrillos Kretek; snus (polvo de tabaco); sustitutos del tabaco (no para propósitos médicos); cigarrillos electrónicos; productos de tabaco para el propósito de ser calentados; dispositivos electrónicos y sus partes para el propósito de calentar cigarrillos o tabaco con el fin de liberar aerosol que contiene nicotina para inhalación (estos dispositivos son sostenedores electrónicos para tubos de tabaco que contienen una cuchilla de color con el propósito de calentar el tabaco y soltar la nicotina contenida en aerosol para inhalación); soluciones de nicotina líquida para uso en cigarrillos electrónicos; artículos para fumadores, papel de cigarrillos, tubos de cigarrillos, filtros de cigarrillos, latas de tabaco, estuches de cigarrillos, ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos”, propiedad de la compañía PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (v.f 11 al 14 del expediente principal)*

Por su parte, la empresa solicitante de la marca de fábrica y comercio “LIGGETT DUCAT” en clase 34 internacional, que pretende proteger y distinguir: *“Tabaco, ya sea manufacturado o sin transformar; tabaco para fumar, tabaco para pipa, tabaco para enrollar a mano, tabaco para mascar, tabaco snus; cigarrillos, cigarrillos electrónicos, puros, puritos; rape; artículos para fumadores incluidos en la clase 34; papel para cigarrillos, tubos de cigarrillos y fósforos”* (v.f 1 del expediente principal). Del anterior análisis se desprende con meridiana claridad que la empresa solicitante pretende proteger y comercializar productos de la misma naturaleza que los que comercializa la titular de los registros inscritos, situación que inevitablemente generará en el consumidor asociación empresarial, por ende, error o confusión respecto de las marcas y los productos y como consecuencia de ellos procede su rechazo.

**QUINTO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS.** Señala la representante de la empresa recurrente JT INTERNATIONAL S.A, en su escrito de agravios que los signos cotejados no se asocian entre sí, y que no fueron valorados todos los elementos que componen los signos y eso genera un indebido análisis de la solicitud. Al respecto, cabe destacar que no lleva razón la recurrente en sus



argumentaciones, toda vez, que este Tribunal tiene por acreditado en sus consideraciones de fondo, que el signo propuesto fue analizado y valorado por el operador jurídico conforme a los parámetros establecidos dentro del marco de calificación registral, determinándose que el denominativo propuesto no puede ser objeto de protección registral dada la similitud contenida con los registros inscritos, situación que contraviene los derechos de la empresa titular de los registros inscritos, y en atención a ello es que la solicitud recae en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso c) de su Reglamento, que dispone: *“Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...”*, procediendo de la normativa transcrita su denegatoria. Criterio que determinó el Registro de instancia, y que comparte este Órgano de alzada.

Agrega, la petente que los signos cotejados a nivel gráfico, fonético e ideológico son distintos entre sí, y que utilizan representaciones distintas, con características particulares, e incorpora los



distintivos en la manera que son utilizados en el mercado; y con lo cual señala se impregnan las diferencias necesarias para poder coexistir registralmente. Al respecto, es importante indicar que la calificación registral realizada a un signo cuando existen derechos de terceros se limita a lo que consta en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial, por lo que, si las compañías comercializan marcas que difieren del contenido de los registros inscritos es una situación que escapa a todas luces de poder ser conocida y analizada por el Registro de instancia, como por este Tribunal, ya que ello atenta contra los criterios de legalidad que establece nuestra legislación marcaria y que le fueron aplicados al signo propuesto “LIGGETT DUCAT” en clase 34 internacional, presentado por la compañía JT INTERNATIONAL S.A, sea, conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y el artículo 24 inciso a), c), d), e) y f) de su Reglamento, y los motivos por el cual la solicitud propuesta no superó el proceso de calificación registral. En consecuencia, se rechazan los extremos señalados.

Por otra parte, señala que su representada se encuentra presente en más de 120 países alrededor del mundo, y también cuenta con registros inscritos en varios de ellos. Al respecto, cabe advertir que el hecho de que la solicitante tenga inscrito registros en otros países, no constituye un hecho condicionante para la registración del signo propuesto, ya que para ello debe superar el proceso de calificación registral que establece nuestra legislación marcaria. Lo anterior, en concordancia con lo que dispone el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 6 que en lo de interés dispone: “... [*Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países*] 1) *Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.* ...”, siendo ello una política internacional a la que Costa Rica, como los estados miembros se ha adherido.

Se incorpora como sustento base de sus alegatos jurisprudencia emanada por el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, así como de la Sala Primera y Tercera del Tribunal Supremo de España. Sin embargo, este Tribunal estima de mérito señalar que la jurisprudencia apuntada si bien refuerza aspectos de orden doctrinario así como las políticas de inscripción y calificación realizadas en sede administrativa, sin embargo, no pueden ser utilizadas como parámetros para determinar la inscripción o en su defecto el rechazo de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, dado que cada una de las denominación presentadas conllevan un análisis individual, pormenorizado y conforme a su propia naturaleza, y principalmente cuando hay derechos de terceros, como en el caso que ahora nos ocupa propiedad de la empresa PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A, lo anterior a efectos de no lesionar no solo los derechos preferentes de dicha compañía, sino que además los derivados de los consumidores al cual compete proteger a la Administración registral, ello en apego a lo que dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dice: “ *La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los*

*efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. ...”, tal y como operó en el presente caso. Por lo que sus manifestaciones en este sentido no podrían ser acogidas en virtud que del análisis realizado, tanto por parte del Registro de la Propiedad Industrial como por este Órgano de alzada, se desprende que existe similitud entre los signos cotejados que podrían afectar los derechos de la titular, como el de los consumidores. Por lo que, el considerar la coexistencia registral de un signo marcario bajo esas condiciones si violentaría el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.*

Por lo anterior, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, al no permitir la coexistencia registral de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “LIGGETT DUCAT” en clase 34 internacional, presentado por la compañía JT INTERNATIONAL S.A, siendo procedente declarar sin lugar el recurso interpuesto por la Licda. Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa JT INTERNATIONAL S.A, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:09:11 horas del 17 de noviembre de 2017, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

**SEXTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa JT INTERNATIONAL S.A, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:09:11 horas del 17 de noviembre de 2017, la cual en este acto se confirma y proceda el Registro, a denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “LIGGETT DUCAT” en clase 34 internacional. 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.

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA  
EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA  
TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  
TNR: 00.42.28