



RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0173-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL SIGNO FYRE

SMISS TECHNOLOGY CO., LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-9718

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0233-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veintiséis minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, apoderada especial de la empresa Smiss Technology Co., Ltd., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Popular de China, domiciliada en Building 1, 101-201, 801-901, Building 2, 501, Building 3, 101-501, Plant No.1, Songgang Avenue, Tantou Community, Songgang Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong 518105, China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:38:26 horas del 22 de enero de 2024.

Redacta la jueza Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Valverde Cordero, en su condición indicada, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo FYRE, en clase 34 para distinguir dispositivos para calentar tabaco con fines de inhalación; estuches para cigarrillo electrónico; filtros para cigarrillo; cartuchos para cigarrillos electrónicos; cartuchos que se venden rellenos de aromatizantes químicos en forma líquida para cigarrillos electrónicos; aromatizantes químicos en forma líquida utilizados para llenar cartuchos de cigarrillo electrónico; atomizadores para cigarrillo electrónico; líquido para cigarrillo electrónico [líquido-e] compuesto de aromatizantes en forma líquida utilizado para llenar cartuchos de cigarrillo electrónico; cigarrillos electrónicos; dispositivos electrónicos para la inhalación de aerosoles que contienen nicotina; fósforos; aromatizantes, distintos de los aceites esenciales para uso en cigarrillos electrónicos; vaporizadores orales para fumadores; soluciones líquidas para cigarrillos electrónicos; cartuchos de recarga para cigarrillos electrónicos; cartuchos sustituibles para cigarrillos electrónicos; cigarrillos; tabaco y sucedáneos del tabaco; encendedores para fumadores; sucedáneos del tabaco no para fines médicos.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 14:38:26 horas del 22 de enero de 2024, rechaza la marca por derechos de terceros, con fundamento en el artículo 8 incisos a y b de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).



Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa solicitante lo apeló, y en sus agravios indicó:

- 1– Los giros comerciales de las empresas son diferentes a pesar de que involucran productos de la clase 34, la solicitante provee sistemas de cápsulas recargables personalizadas en China a terceros, por lo que **FYRE** es una submarca de los productos que le vende a socios globales; mientras que **FIRE** se refiere a un único vapeador diseñado especialmente para su uso, venta y distribución en nuestro país, por lo que los productos no tienen el mismo propósito.
- 2– No puede confundirse un producto terminado (bien de consumo) con uno que es una solución intermedia para un tercero que se encargará de llevarlo a esa fase de bien de consumo bajo otro signo distintivo de su creación. Los productos no son sustituibles entre ellos, por lo cual ninguno es competencia directa del otro.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de comercio **FIRE**, a nombre de Fuma Fire S.R.L., para distinguir en clase 34 vaporizadores personales de nicotina, vapeadores, vigente hasta el 30 de octubre de 2033 (folios 9 y 10 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, 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. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, decreto ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

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, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a y b:

- 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, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

De acuerdo con la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

- a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto;

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.



b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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. 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 hubiera entre ellos).

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita referida en el párrafo anterior, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que también refiere a las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, con el fin de examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas



semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

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:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y la marca inscrita:

Marca solicitada

FYRE

Clase 34: dispositivos para calentar tabaco con fines de inhalación; estuches para cigarrillo electrónico; filtros para cigarrillo; cartuchos



para cigarrillos electrónicos; cartuchos que se venden rellenos de aromatizantes químicos en forma líquida para cigarrillos electrónicos; aromatizantes químicos en forma líquida utilizados para llenar cartuchos de cigarrillo electrónico; atomizadores para cigarrillo electrónico; líquido para cigarrillo electrónico [líquido-e] compuesto de aromatizantes en forma líquida utilizado para llenar cartuchos de cigarrillo electrónico; cigarrillos electrónicos; dispositivos electrónicos para la inhalación de aerosoles que contienen nicotina; fósforos; aromatizantes, distintos de los aceites esenciales para uso en cigarrillos electrónicos; vaporizadores orales para fumadores; soluciones líquidas para cigarrillos electrónicos; cartuchos de recarga para cigarrillos electrónicos; cartuchos sustituibles para cigarrillos electrónicos; cigarrillos; tabaco y sucedáneos del tabaco; encendedores para fumadores; sucedáneos del tabaco no para fines médicos.

Marca inscrita

FIRE

Clase 34: vaporizadores personales de nicotina, vapeadores.

Conforme lo expuesto, definitivamente este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a no acoger la marca solicitada, ya que el signo pretendido **FYRE** y la marca inscrita **FIRE** comparten tres de sus cuatro letras, que además están colocadas en idéntica posición en ambos, por lo que a nivel gráfico son altamente similares.



A nivel fonético el signo solicitado produce un sonido idéntico al de la marca inscrita al ser pronunciados, ya que en idioma español la letra Y y la letra I emiten un sonido igual en el contexto en el que se presentan.

En el ámbito ideológico el signo solicitado es de fantasía, mientras que el inscrito se entiende como fuego en idioma inglés, por lo que en este ámbito se presenta diferencia.

Ahora bien, tal como se señala en el artículo 24 citado, inciso e): “para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”. Ante ello, se procede en este acto analizar si los servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Tanto la marca inscrita como el signo solicitado pertenecen al ámbito del fumado, específicamente a través de aparatos que calientan el producto a inhalar para que se vaporice y así acceda a los pulmones, entonces, se podría producir riesgo de confusión y asociación empresarial, que confundiría al consumidor.

Esta situación evidencia que, de coexistir el signo solicitado con el inscrito, el riesgo de confusión y asociación empresarial sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca solicitada por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.



Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que el hecho que trae a colación, sea que los productos FYRE no son comercializados directamente al consumidor sino que se venden a terceros que los venden con sus propias marcas no puede ser acogido, ya que esa situación es algo que no se refleja en el listado solicitado, el cual se compone de productos terminados que claramente pueden ser comercializados directamente al consumidor, manteniéndose el posible problema de confusión.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por María Laura Valverde Cordero representando a Smiss Technology Co., Ltd., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:38:26 horas del 22 de enero de 2024, la que se confirma. 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez



Priscilla Loretto Soto Arias

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/PLSA/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: OO.41.36