



**RESOLUCIÓN FINAL**

**EXPEDIENTE 2024-0281-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE  
FÁBRICA Y COMERCIO “DELIA”**

**PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., apelante**

**REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2023-10294)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

**VOTO 0136-2025**

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Simón Alfredo Valverde Gutiérrez**, abogado, vecino de San José, Sabana, portador de la cédula de identidad: 3-0376-0289, en su condición de apoderado especial de la compañía **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, sociedad constituida conforme las leyes de Suiza, domiciliada en Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suiza, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 08:11:54 horas del 17 de mayo de 2024.

Redacta el juez **Gilbert Bonilla Monge**

**CONSIDERANDO**



**PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado el 17 de octubre de 2023, el señor **Simón Alfredo Valverde Gutiérrez**, en su condición de apoderado especial de la compañía **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**; solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DELIA**”, para proteger y distinguir **en clase 34 internacional**: Vaporizador alámbrico para cigarrillos electrónicos y dispositivos electrónicos para fumar; tabaco, crudo o procesado; productos de tabaco; incluyendo puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos; tabaco para pipa, tabaco de mascar, tabaco en polvo, kretek; snus; sustitutos de tabaco (no para fines médicos); artículos para fumadores, incluyendo papel para cigarrillos, tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, latas de tabaco, cigarreras y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos; palillos de tabaco; productos de tabaco para calentar; dispositivos electrónicos y sus partes con el propósito de calentar cigarrillos o tabaco para liberar aerosol que contiene nicotina para inhalación; soluciones líquidas de nicotina para su uso en cigarrillos electrónicos; artículos electrónicos para fumar; cigarrillos electrónicos; cigarrillos electrónicos como sustituto de cigarrillos tradicionales; dispositivos electrónicos para la inhalación de aerosol que contiene nicotina; vaporizadores orales para fumadores, productos de tabaco y sustitutos de tabaco, artículos para fumadores para cigarros electrónicos; partes y repuestos para los productos mencionados incluidos en clase 34; dispositivos para apagar cigarrillos y cigarros calentados, así como palillos de tabaco calentados; estuches electrónicos recargables para cigarrillos.

Una vez publicado el edicto de ley, la señora **María Gabriela Miranda**



Urbina, abogada, portadora de la cédula de identidad: 1-1139-0272, en su condición de apoderada especial de la compañía **BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMÉRICA S.A.**, presentó oposición de registro del signo, al considerar que se pueden ver vulnerados sus derechos al ser titular de las marcas registradas: “**DELTA**”, números de registro 285076, 74431, 110523, 166051, 110522 y expediente 2023-007827.

A las 08:11:54 horas del 17 de mayo de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual, resolvió: “I. Se declara CON LUGAR la oposición interpuesta por **María Gabriela Urbina**, apoderada especial de **BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMÉRICA S.A.** contra la solicitud de inscripción de la marca “**DELIA**” clase 34, tramitada bajo el expediente número 2023-10294, presentada por **Simón Alfredo Valverde Gutiérrez**, apoderado especial de **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, la cual se deniega...”.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.** interpuso recurso de apelación, expresando como agravios, lo siguiente:

1. La marca solicitada y los signos registrados cuentan con diferencias suficientes que permiten su coexistencia en el mercado. Al pronunciarlos se nota una clara diferencia gráfica y fonética: **Del-ta** y **De-lia** / Delta Lights y Delia / Delta Mentolado y Delia. Los sonidos “**Del**” y “**De**” con la parte final de cada marca permite diferenciarlos fácilmente. El consumidor pronunciará y reconocerá su marca como “**DELIA**” y no por separado, por lo que fácilmente determinarán que se trata de signos distintos.



- 2.** El opositor ha utilizado de manera errónea el criterio de comparación de las marcas en sus argumentos, realizando una comparación de las palabras DELIA y DELTA de forma denominativa e individual, una a la par de la otra, sin embargo, las marcas cuentan con diseños y elementos denominativos adicionales como “MENTOLADO” o “LIGHTS”. Además de colores y disposiciones específicas como el triángulo que asemeja ser el símbolo griego “DELTA” Δ, lo que hacen que la visión en conjunto sea completamente diferente a la marca de su representada.
- 3.** Fonéticamente, no tienen una sonoridad parecida y su pronunciación es completamente diferente, por lo que no existe similitud fonética capaz de causar confusión. Las marcas no se componen solamente por la palabra DELTA como lo ha querido indicar el opositor, por lo cual los elementos denominativos adicionales deben ser tomados en cuenta a la hora de comparar la fonética de las marcas.
- 4.** Ideológicamente, las marcas no aluden a la misma noción o idea en el consumidor, quien no podría confundir sus significados.
- 5.** Con relación a los productos que se pretenden proteger, la marca DELIA se enfoca más que todo en vaporizadores y dispositivos electrónicos para fumar, mientras que DELTA, DELTA MENTOLADO y DELTA LIGHTS, son cigarrillos comunes y corrientes. Se trata de productos diferentes, aun y cuando son dos artículos para fumar, pero con un “costo económico” distinto, aunado a que el público meta de cada uno cambia.



**6.** Solicitud se declare sin lugar la oposición planteada por la compañía British American Tobacco Central America S.A. en contra del registro de la marca DELIA, clase 34, expediente de origen 2023-10294 y se continúe con el trámite de registro a nombre de su representada, revocando la resolución del Registro de la Propiedad Industrial en la que declara sin lugar la oposición planteada.

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las siguientes marcas:

1. “DELTA”, registro 74431, inscrita desde el 12 de febrero de 1991, vigente hasta el 12 de febrero de 2031, titular BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA S.A., para proteger y distinguir **en clase 34 internacional**: tabaco en bruto o manufacturado, artículos para fumador y cerillas.



2. , registro: 110523, inscrita desde el 9 de diciembre de 1998, vigente hasta el 9 de diciembre de 2028, titular BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA S.A., para proteger y distinguir **en clase 34 internacional**: Productos elaborados de tabaco, artículos para fumadores y fósforos.



3. , registro: 110522, inscrita desde el 9 de diciembre de



1998, vigente hasta el 9 de diciembre de 2028, titular BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA S.A., para proteger y distinguir **en clase 34 internacional**: Productos elaborados de tabaco, artículos para fumadores y fósforos.



4. [REDACTED], registro: 166051, inscrita desde el 9 de febrero de 2007, vigente hasta el 9 de febrero de 2027, titular BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA S.A., para proteger y distinguir **en clase 34 internacional**: Cigarrillos, tabaco, productos de tabaco.
5. “DELTA”, registro: 285076, inscrita desde el 20 de diciembre de 2019, vigente el 20 de diciembre de 2029, titular BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA S.A., para proteger y distinguir **en clase 34 internacional**: Tabaco y sucedáneos del tabaco; cigarrillos y puros; cigarrillos electrónicos y vaporizadores bucales para fumadores; artículos para fumadores; cerillas.



6. [REDACTED], registro: 322096, inscrita desde 22 de febrero de 2024, vigente hasta el 22 de febrero de 2034, titular BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA S.A., para proteger y distinguir **en clase 34 internacional**: Cigarrillos; tabaco, crudo o manufacturado: para enrollar tu propio tabaco: tabaco de pipa: productos de tabaco: sustitutos del tabaco (que no sean para uso médico): cigarros; cigarrillos; encendedores para cigarros: encendedores de cigarros para fumadores:



fósforos; artículos para fumadores; papel para cigarrillos; tubos de cigarrillos; filtros de cigarrillos; aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos; máquinas manuales para inyectar tabaco en tubos de papel; Cigarrillos electrónicos; líquidos para cigarrillos electrónicos; productos de tabaco con el fin de ser calentados; dispositivos electrónicos y sus piezas para calentar tabaco.

**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.** Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y cuando no esté inmerso en ninguna de las causales que impiden su registro, por cuanto la normativa marcaría exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto el artículo citado indica:



**Artículo 8:** Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- a) Si el signo es 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 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.

[...]

Conforme a 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. Al respecto, 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.

Ahora bien, dentro de la normativa a analizar, también se debe tomar en cuenta el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos, que en cuanto a las semejanzas entre signos distintivos indica, que se deben examinar las **similitudes** gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas determinan 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.

**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;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;
- f) f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.



De esta manera, resulta necesario cotejar las marcas en conflicto:

MARCA SOLICITADA  
**DELIA**

**En clase 34 internacional:** Vaporizador alámbrico para cigarrillos electrónicos y dispositivos electrónicos para fumar; tabaco, crudo o procesado; productos de tabaco; incluyendo puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos; tabaco para pipa, tabaco de mascar, tabaco en polvo, kretek; snus; sustitutos de tabaco (no para fines médicos); artículos para fumadores, incluyendo papel para cigarrillos, tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, latas de tabaco, cigarreras y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos; palillos de tabaco; productos de tabaco para calentar; dispositivos electrónicos y sus partes con el propósito de calentar cigarrillos o tabaco para liberar aerosol que contiene nicotina para inhalación; soluciones líquidas de nicotina para su uso en cigarrillos electrónicos; artículos electrónicos para fumar; cigarrillos electrónicos; cigarrillos electrónicos como sustituto de cigarrillos tradicionales; dispositivos electrónicos para la inhalación de aerosol que contiene nicotina; vaporizadores orales para fumadores, productos de tabaco y sustitutos de tabaco, artículos para fumadores para cigarros electrónicos; partes y repuestos para los productos mencionados incluidos en clase 34; dispositivos para apagar cigarrillos y cigarros calentados, así como palillos de tabaco calentados; estuches electrónicos recargables para cigarrillos.



## MARCAS DEL OPONENTE

### DELTA

**En clase 34 internacional:** tabaco en bruto o manufacturado, artículos para fumador y cerillas



**En clase 34 internacional:** productos elaborados de tabaco, artículos para fumadores y fósforos.



**Clase 34:** productos elaborados de tabaco, artículos para fumadores y fósforos.



**Clase 34 internacional:** cigarrillos, tabaco, productos de tabaco.

DELTA



**Clase 34:** Tabaco y sucedáneos del tabaco; cigarrillos y puros; cigarrillos electrónicos y vaporizadores bucales para fumadores; artículos para fumadores; cerillas.



**Clase 34:** Cigarrillos; tabaco, crudo o manufacturado: para enrollar tu propio tabaco: tabaco de pipa: productos de tabaco: sustitutos del tabaco (que no sean para uso médico): cigarros; cigarrillos; encendedores para cigarros: encendedores de cigarros para fumadores: fósforos: artículos para fumadores; papel para cigarrillos: tubos de cigarrillos: filtros de cigarrillos: aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos: máquinas manuales para inyectar tabaco en tubos de papel: Cigarrillos electrónicos: líquidos para cigarrillos electrónicos: productos de tabaco con el fin de ser calentados; dispositivos electrónicos y sus piezas para calentar tabaco.

Desde el punto de vista gráfico, se determina que el signo solicitado es denominativo formado por el término “DELIA”. Respecto a las marcas del oponente, dos son denominativas formadas por el vocablo “DELTA”, mientras los otros signos son mixtos, la parte nominal se compone de la palabra “DELTA” escrita con una grafía especial, acompañada de otros términos como “MENTOLADO” y “LIGHTS”, además de un diseño. Se logra apreciar que los signos en conflicto en su parte denominativa solo se diferencian en una letra, si bien las marcas registradas poseen un diseño, este no es suficiente para distinguirlas, debido a que el elemento preponderante radica



precisamente en su parte nominativa, por lo cual existen más similitudes que diferencias entre las marcas cotejadas.

En el aspecto fonético, al pronunciarse los signos se determina que emiten sonidos similares al oído humano. El hecho de que solo se diferencien en uno de sus caracteres, es decir, en la letra “I” contenida en la marca del apelante, no le otorga carácter distintivo a su signo.

En el ámbito ideológico, los signos cotejados no presentan similitud en sus conceptos o significados.

Una vez realizada la comparación respectiva se determina que las marcas presentan similitudes a nivel gráfico y fonético. Ahora, en un segundo escenario, se deben analizar las marcas en conflicto, pero bajo el principio de especialidad, el cual determina que los signos distintivos son protegidos únicamente en relación con los mismos productos o servicios para los cuales ha sido registrado, y en relación con productos o servicios vinculados entre sí.

En ese sentido, el artículo 89 de la Ley de marcas indica: "...Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo...". Mientras que el artículo 24 del Reglamento a Ley de marcas señala en su 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."



Para el caso en concreto las marcas cotejadas buscan proteger y distinguir productos en clase 34 de la nomenclatura internacional, en donde los productos son de la misma naturaleza, dirigidos a un mismo tipo de consumidor y mercado meta, por lo que existe riesgo de asociación empresarial.

El apelante basa sus agravios en que los signos cuentan con diferencias suficientes que permiten su coexistencia en el mercado. Este argumento es rechazado, por cuanto después de realizar el respectivo cotejo marcario, se evidencia que existen más semejanzas que diferencias, y el que las marcas del oponente presenten diseño y los términos “MENTOLADO” y “LIGTHTS”, no hace que se logren diferenciar en la forma y modo requerido.

Por otro lado, se alega que no existe relación entre los productos que se pretenden proteger distinguir, sin embargo, aparte de estar todos contenidos en la clase 34 de la nomenclatura internacional y tal como se analizó en párrafos anteriores, los signos en conflicto están dirigidos a un mismo sector de consumidores, en donde sus productos pueden estar en los mismos anaqueles en los comercios donde se distribuyen o venden, por lo que el consumidor puede confundirse al momento de realizar su elección, confundiendo no solo los productos sino también su origen empresarial.

De conformidad con las anteriores consideraciones, es que se rechazan los agravios expresados por el apelante, y se concluye que la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue



distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con los signos del oponente.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Simón Alfredo Valverde Gutiérrez**, en su condición de apoderado especial de la compañía **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

**POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor **Simón Alfredo Valverde Gutiérrez**, en su condición de apoderado especial de la compañía **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 08:11:54 horas del 17 de mayo de 2024, la que en este acto **se confirma**. 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.**

Karen Quesada Bermúdez



Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

**DESCRIPTORES:**

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: OO.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: OO.41.26