

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0534-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo FIRM FILTER ROUND TASTE (diseño)

Philip Morris Brands SARL, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2013-8373)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0073-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas quince minutos del veinte de enero de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María Lupita Quintero Nassar, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad N° uno-ochocientos ochenta y cuatro-seiscientos setenta y cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa Philip Morris Brands SARL, organizada y existente de conformidad con las leyes de la Confederación Suiza, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticinco minutos, cuarenta y dos segundos del nueve de junio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de setiembre de dos mil trece, la Licenciada Montserrat Alfaro Solano, representando a la empresa Philip Morris Brands SARL, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



FIRM FILTER ROUND TASTE

para distinguir tabaco crudo o manufacturado, productos de tabaco, incluyendo cigarrillos, cigarrillos, puritos, tabaco para enrollar personalmente los cigarrillos, pipas de tabaco, tabaco para mascar, tabaco en polvo, kretek, snus, sustitutos de tabaco (no para propósitos médicos); artículos para fumadores, incluyendo papel para cigarrillos y tubos, filtros para cigarrillo, latas de tabaco, cajas de cigarrillo y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos, en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, eliminando en sede de apelación del listado los filtros para cigarrillo.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, veinticinco minutos, cuarenta y dos segundos del nueve de junio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar el registro pedido.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de julio de dos mil catorce, la Licenciada Quintero Nassar, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las nueve horas, cuarenta y seis minutos, treinta segundos, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las nueve horas, cuarenta y seis minutos, treinta y dos segundos, ambas del dieciocho de julio de dos mil catorce.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resuelve denegar el registro del signo solicitado, por considerar que el signo resulta ser genérico y engañoso para los productos propuestos.

Por su parte la recurrente alega que elimina del listado el elemento “filtros para cigarrillo”, que en la calificación registral faltó dar una visión de conjunto ya que el grupo de elementos que componen al signo le aportan aptitud distintiva suficiente, que los elementos que componen al conjunto no son genérico respecto del listado, y que más bien la frase **FILTRO FIRME SABOR REDONDO** viene a ser sugestiva, que el hecho de estar el signo escrito en idioma inglés viene a darle mayor aptitud distintiva, que **FIRM FILTER ROUND TASTE** no es una forma de llamar a los productos.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Doctrinariamente la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su

perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Esa capacidad de distinguir un producto o servicio de otros en el mercado, es decir, la aptitud distintiva, resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, haciendo posible que el consumidor pueda identificar lo que elige al realizar su acto de consumo. Así, es condición primordial para que un signo se pueda registrar que ostente ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto o servicio al que se refiera de otros iguales que se encuentren en el comercio. Además se requiere que el signo cuyo registro se solicita no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas).

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto y/o servicio que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registración. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

“Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”

De acuerdo con los incisos citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas

cuando el signo pedido sea tan solo una expresión de características, o que se preste a confundir o engañar a los consumidores.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina resolvió en el Proceso N° 56-IP-2002 del cuatro de setiembre de dos mil dos:

“[...] Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger [...]”.

La aptitud distintiva de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a distinguir, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Es así que, de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de aptitud distintiva suficiente.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que la marca es rechazable, pero de conformidad con el artículo 7 incisos d) y j) de la Ley de Marcas, y no puede ser autorizado el registro del signo propuesto.

Al haberse eliminado del listado propuesto a los filtros para cigarrillo, resta analizar la relación del signo propuesto con los demás productos del listado. Para aquellos que pueden ser asociados al uso de un filtro, sean los cigarros, cigarrillos, el tabaco para enrollar personalmente los cigarrillos, las pipas de tabaco y el kretek, el signo describe características. La parte denominativa es la más importante en este caso, ya que es la que

recordará el consumidor a la hora de ejercer su acto de consumo, y la palabra FIRM o firme para un filtro no resulta ser evocativa, sino que describe que es un filtro que permite sostenerlo en forma firme. ROUND TASTE o sabor redondo es una frase que puede ser asociada a una característica, ya que el término se utiliza en la cata de vinos para indicar que es uno “...en el que están armónicamente estructurados el alcohol los aromas primarios y los secundarios, la madera, los taninos, y se conjuga un buen aroma, buen paso por boca, agradable retrogusto y con una persistencia. Todo sin que nada desafine o destaque por encima de las otras.” (Entrevista al enólogo Carlos Carreras para el sitio web Cata del Vino, consultable en <http://www.catadelvino.com/blog-cata-vino/en-la-cata-de-vino-que-es-un-vino-redondo>), y siendo que en el ámbito del fumado los cigarrillos se degustan según el sabor que dejan en la boca y por su paso en garganta, se puede establecer un paralelismo en cuanto a la descripción de características. De esta forma, para estos productos el signo es meramente descriptivo de cualidades y por lo tanto falto de distintividad. De conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas los elementos genéricos no son protegibles y eliminando estos del conjunto, el signo no es distintivo ya que se confunde con los elementos descriptivos, se viola así, el artículo 7 incisos d) y g) de dicha Ley.

Ahora, y respecto de los demás productos que si bien están relacionados con el fumado, pero que en su uso no se involucra la utilización de un filtro, sean el tabaco crudo o manufacturado, los puritos, el tabaco para mascar, el tabaco en polvo, el snus, los sustitutos de tabaco, el papel para cigarrillos y tubos, las latas de tabaco, las cajas para cigarrillos y ceniceros, los aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, los encendedores y los fósforos, encontramos que la relación con ellos resulta ser engañosa, ya que claramente el signo que se propone indica la utilización de un filtro, lo cual no se puede dar en la realidad, ya que si bien el filtro se asocia al consumo o uso de los mismos, éste no se incluye en el producto. Se viola además el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas, que establece: “*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un*

conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.”

En resumen, aplicando la visión de conjunto del signo, tenemos que de ésta no se derivan elementos que vengán a dar aptitud distintiva al conjunto, y más bien éstos resultan, respecto de un grupo de los productos del listado, meramente descriptiva de características, y respecto del resto, engañosa por indicar una característica (uso de filtro), cuando por la propia naturaleza del producto este es inexistente. Por ello no resulta ser sugestiva, o sea registrable, sino más bien descriptiva y engañosa. Y el idioma inglés no viene a añadirle aptitud distintiva suficiente como para acceder al registro, ya que palabras como FILTER, FIRM y ROUND son fácilmente inteligibles para el hispanoparlante, infiriendo sin mayor esfuerzo el significado en español de la frase propuesta.

Por todo lo anterior, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución venida en alzada, toda vez que el signo propuesto viola al artículo 7 inciso g) para los productos que incluyen filtros, y el j) para los productos de la lista que no tienen filtro.

CUARTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María Lupita Nassar Quintero en representación de la empresa Philip Morris Brands SARL, en contra de la resolución dictada por el Registro



de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticinco minutos, cuarenta y dos segundos del nueve de junio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para rechazar la marca solicitada. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptores

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca descriptiva y engañosa**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**