

**Expediente N° 2005-0226-TRA-PI**

**Solicitud de registro señal de propaganda “THE MODERN WAY TO SMOKE”**

**British American Tobacco (Brands) Inc., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Original 9029-04)**

## **VOTO N° 104-2006**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVA— Goicoechea, a las catorce horas de diecisiete de mayo de de dos mil seis.**

**Recurso de Apelación** presentado por el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, mayor de edad, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y siete— cuatrocientos cuarenta y tres, en su calidad de apoderado especial de la sociedad **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS), INC.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos, domiciliada en dos mil setecientos once Centerville Road, Suite trescientos, Wilmington, Delaware, diecinueve mil ochocientos ocho, Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y dos minutos, dos segundos del dieciséis de junio de dos mil cinco.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante el memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de diciembre de dos mil cuatro, la compañía British American Tobacco (Brands),Inc., de domicilio indicado, solicitó la inscripción de la señal de propaganda **“THE MODERN WAY TO SMOKE”**, para proteger y distinguir una promoción relacionada con cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, artículos para fumadores, encendedores y fósforos. Asimismo, se indica que la señal de propaganda será utilizada con la marca KENT (palabra), y, que la traducción al castellano es “la forma moderna para fumar”.

**SEGUNDO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta y dos minutos con dos segundos del dieciséis de junio de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en las disposiciones contempladas en los artículos 7 incisos g) y j), 61, 62 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por considerar, asimismo, que la frase resulta descriptiva y otorga cualidades que no necesariamente sean ciertas con respecto a los productos que se promocionan.

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, el licenciado Claudio Murillo Ramírez, en la calidad indicada supra, interpuso *Recurso de Apelación* en el que alegó, fundamentalmente, que no procede el rechazo por aplicación del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que la señal posee suficientes elementos de notoriedad, originalidad y distintividad, que a lo sumo busca dar una noción al consumidor de la variedad de productos que en forma responsable les ofrece su representada, lo cual es permitido por la normativa marcaria y que no puede confundirse con causar engaño o confusión al público consumidor, que se trata de una señal de propaganda que si bien parte de términos conocidos, los combina de forma tal que les otorga características propias, hecho, que hace que reúna las condiciones propias de un signo distintivo. Aduce, además, que la señal “The modern way to smoke”, es una combinación de cinco palabras, que cada una por sí sola, no tiene mayor elemento diferenciador, pero que unidas, su connotación es suficiente para su registro, ya que da por sí sola un mensaje al público consumidor al cual quiere dirigirse, sin descripción de los servicios o productos que ofrecerá, pero si con una orientación hacia el mercado al cual se dirige; por último, alega el apelante, que la presencia de términos de uso común no impide su registro, pues se debe analizar la misma en su conjunto, y valorando el concepto que la misma transmite en su conjunto.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la

indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

***Redacta el Juez Rodríguez Jiménez; y,***

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que el licenciado Claudio Murillo Ramírez, de calidades indicadas, es apoderado especial de la sociedad British American Tobacco (Brands), Inc. ( ver folio 27).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que no existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. Sobre la resolución apelada y los argumentos esgrimidos por la parte apelante.** Mediante la resolución dictada a las diez horas y cincuenta y dos minutos con dos segundos del dieciséis de junio de dos mil cinco, visible a folio doce del expediente, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de señal de propaganda presentada “ THE MODERN WAY TO SMOKE”, apoyándose en los artículos 7 incisos g) y j), 61, 62 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y, porque además, consideró que la frase solicitada puede inducir a error al consumidor sobre las características de los productos que promociona, resultando la misma descriptiva, otorga cualidades que no necesariamente pueden ser ciertas con respecto a los productos que se promocionan.

La recurrente, en su expresión de agravios alega que la señal de propaganda solicitada “THE MODERN WAY TO SMOKE”, analizada en su conjunto, tiene el elemento de originalidad y novedad que requiere una señal, que si bien parte de términos conocidos, los combina de forma tal que les otorga características propias

que hace que la señal reúna las condiciones propias de un signo distintivo. Que la señal de propaganda que se desea registrar a lo sumo busca dar una noción al consumidor de la variedad de productos que se ofrecen y no se dirige en ningún momento a aludir a cualidades o características de los productos a promover, situación que la normativa marcaría permite, lo cual, no puede confundirse con causar engaño o confusión al público consumidor.

**CUARTO.** Analizado en su conjunto el signo solicitado “THE MODERN WAY TO SMOKE” (La forma moderna para fumar), como señal de propaganda, no resulta susceptible de ser registrada, ya que se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 62 inciso a) de la Ley de Marcas, que dispone lo siguiente: *“Prohibiciones para el registro. No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes: a) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos c), d), h), i), j), m), n), ñ) y o) del artículo 7 de la presente ley”.*

A su vez y conforme al artículo 7 incisos d) y j) de la Ley de cita, un signo no podrá ser registrado cuando consista:

*“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 característica del producto o servicio que se trata”;* cayendo precisamente la frase que se pretende inscribir, en las prohibiciones contempladas en los incisos de referencia, conforme a continuación se pasa a explicar.

**QUINTO.** La expresión de publicidad comercial que pretende el amparo registral denominada “THE MODERN WAY TO SMOKE”, cuya traducción al castellano, indica la recurrente, es “La forma moderna para fumar”; solicitada para proteger y distinguir una promoción relacionada con cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, artículos para fumadores, encendedores y fósforos, la cual será utilizada con la

marca KENT; a juicio de este Tribunal, es descriptiva de una de las características del producto que se pretende proteger, pues una de las características de los productos de tabaco, es precisamente el ser fumados y la señal que se pretende inscribir, hace alusión en forma directa al fumado, cayendo así en la prohibición a que se refiere el inciso d) del numeral 7 antes transcrito. El hecho de que el lema esté expresado en un idioma diferente al castellano, en nada cambia el criterio aquí sustentado, pues el significado de la voz inglesa “smoke” es ampliamente conocido por el consumidor promedio de bienes relacionados con el tabaco.

**SEXTO.** A su vez, la combinación de palabras solicitada como expresión o señal de publicidad comercial, cae dentro de la prohibición a que se refiere el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas, ya que puede causar engaño o confusión sobre las cualidades de los productos a proteger, al pretender destacar una cualidad que pueden o no tener los productos a promocionar, específicamente, la de ser modernos, sea, nuevos, actuales, es decir, novedosos.

Nótese que la señal de propaganda que solicita el registro, apreciada en relación directa con su contenido y los productos que pretende distinguir, resulta atributiva de cualidades. Según lo consigna el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, edición 2001, el término “**moderno-na**” es “*(Del latín modernus de hace poco reciente) adj. Perteneciente al tiempo de quien habla o a una época reciente*”. Así, los términos que componen la frase publicitaria denotan una cualidad de los productos a distinguir, y, más que una orientación como lo quiere hacer ver la recurrente, su misma especie o género, concede a la expresión de marcas un contenido común, que puede inducir a error, pues, lograría producir en el público consumidor una expectativa, en el sentido de llevarlo a establecer que los productos promocionados con la marca Kent contienen la cualidad de modernos.

En esa relación producto-signo, la frase propuesta, lejos de ser evocativa, logra convertirse en calificativa, con lo cual se lograría introducir en el mercado como productos superiores en cualidades a los demás de su misma especie, lo cual

resulta contrario a los fines perseguidos por el derecho de los signos distintivos.

En efecto, de conformidad con la definición que nos da el artículo 2º de la ley de Marcas, la finalidad de una expresión o señal de propaganda, es la de captar el interés del público consumidor sobre determinado producto o servicio, resultando claro, que la señal propuesta, traducida a nuestro idioma como "La forma moderna para fumar", describe, en su interés por atraer la atención de los consumidores, a los productos que promociona como modernos, no existiendo certeza sobre tal aspecto.

Así, al estar frente a una combinación de palabras que describe los productos con una cualidad sobre la que no puede el consumidor tener seguridad, no puede concederse el registro de esa denominación, pues claramente, la ley de marcas, prohíbe la inscripción de señales de propaganda que se encuentren comprendidas en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos d) y g) del artículo 7º antes transcritos.

**SÉTIMO.** Asimismo, dentro del análisis de la capacidad intrínseca de registrabilidad del signo solicitado, es preciso resaltar que, una expresión o señal de publicidad se podrá registrar cuando cumpla los requisitos enunciados en el artículo 2º, sea y en lo que nos interesa, ser lo suficientemente distintiva.

La prohibición de inscribir signos que carezcan de una aptitud distintiva, se fundamenta en el principio de la no confusión, según el cual un signo no puede causar confusión de ningún tipo. El riesgo de confusión se produce cuando el signo, por diferentes motivos, confunde al público consumidor, pretendiéndose con la legislación marcaria evitar ese riesgo, impidiéndose el registro de los signos que pudieren generar alguna confusión en el público.

En este contexto, el carácter distintivo juega un papel preponderante dentro del derecho marcario, pues hace posible que los consumidores reconozcan el producto con referencia a una fuente comercial específica, pretendiéndose con ello su

defensa, pues lo que se procura es que ese consumidor no incurra en error a la hora de adquirir sus productos. Consecuentemente, al no representar las expresiones de publicidad comercial, una excepción dentro de los signos distintivos que puede utilizar el productor o comerciante en el ejercicio de su actividad, éstas, deben poseer suficiente carácter distintivo que las hagan registrables.

Aun cuando el inciso a) del artículo 62 no haga referencia expresa al inciso g) del artículo 7, la verdad es que, según lo dispuesto por la propia definición de la figura de comentario contenida en el numeral 2 de la Ley, este tipo de leyendas necesariamente deben ser distintivas, al indicar la definición que la señal debe ser “original” y “característica”, requisitos que no reúne la señal propuesta, tanto por ser descriptiva de características como eventualmente engañosa. En este sentido, este Tribunal comparte la irregistrabilidad decretada por parte del a-quo, de la expresión o señal de publicidad comercial “The Modern Way To Smoke” (La forma moderna para fumar), fundamentado en todas las razones antes indicadas.

**OCTAVO. Sobre lo que debe ser resuelto.** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que la señal de publicidad “**THE MODERN WAY TO SMOKE**”, vista en su conjunto, resulta en definitiva una expresión o señal de publicidad comercial a la que no es posible conferirle protección registral, por lo que es procedente declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por la empresa British American Tobacco (Brands), Inc., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta y dos minutos con dos segundos del dieciséis de junio de dos mil cinco, la cual se confirma en este acto.

**NOVENO: 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, Ley No. 8039; 28 inciso d), 126, inciso c) y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley No. 6227, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en su calidad de apoderado especial de **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS), INC**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y dos minutos, dos segundos del dieciséis de junio de dos mil cinco, la cual se confirma. 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.**

***Licda. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Licda. Xinia Montano Álvarez***