

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0068-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo “HI LITE” (DISEÑO)

JAPAN TOBACCO INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 7519-2010)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1103-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinticinco minutos del primero de diciembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve cero doce cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la compañía **JAPAN TOBACCO INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas doce minutos ocho segundos del ocho de diciembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el veintidós de agosto de dos mil diez, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Manuel Peralta Volio, apoderado especial de la compañía **JAPAN TOBACCO INC.**, solicitó la inscripción de la marca de



comercio el diseño consiste en un sello de lacre colocado sobre una línea horizontal gruesa, en dicho sello se observa las palabras HI y LITE escritas en forma especial, totalmente en minúscula separadas por un guión, además sobre estas palabras esta colocado un destello, todo el diseño es de color gris en diferentes tonos, excepto las palabras

que son de color blanco, para distinguir en clase 34 de la nomenclatura internacional:”Tabaco, ya sea manufacturado o sin manufacturar; tabaco para fumar, tabaco para pipa, tabaco para enrollar a mano, tabaco para mascar; cigarrillos, cigarros, puros; sustancias para fumar vendidas separadamente o mezcladas con tabaco, ninguno para propósitos medicinales o curativos; rapé; artículos para fumadores incluidos en clase 34; papel para cigarrillo, tubos para cigarrillos y cerillos”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas doce minutos ocho segundos del ocho de diciembre de dos mil diez, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha diez de enero de dos mil once el licenciado Manuel Peralta Volio, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Que 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **JAPAN TOBACCO INC**, por haber considerado "(...) a) *El signo HI-LITE (DISEÑO) está constituido por términos que causarían engaño o confusión sobre las características de los productos que se trata, esto por cuanto el signo nos imprime que los productos que desea proteger tiene una determinada característica, así lo indica el término "LITE-LIVIANO" el cual hace referencia a que los productos solicitados tiene la característica de que son livianos, característica que pueda ser cierta o no, por lo que el signo solicitado califica y describe las características de los productos y es capaz de causar confusión con respecto a las cualidades de los productos a proteger en clase 34 y carece de la suficiente aptitud distintiva, con lo que se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable (...); b) Nótese que las anteriores acepciones nos transmiten una idea muy clara de lo que se trata, con lo que se contraviene con lo dispuesto en el artículo 7) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.*"

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el apoderado de la compañía **JAPPAN TOBACCO INC**, argumentó que el criterio del Registro es incorrecto, por cuanto el signo debe ser considerado en su totalidad, no debe separarse cada uno de sus elementos y considerarlos en forma independiente, ya que los mismos están separados por un guión no significa que los elementos sean aislados, ambos forman parte de un mismo distintivo, que en vista de ellos y tomando la traducción literal del signo como "HOLA-LIVIANO" considera que la misma no hace alusión directa a ninguno de los productos que pretende proteger.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios** a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

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

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

(...)

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 ...”(Lo subrayado no corresponde a su original)

De acuerdo con el inciso j) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio. En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(...) 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 **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, 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 distintividad suficiente.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **j)** y se agrega el inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, para proteger y distinguir en clase 38 de la nomenclatura internacional.” *Tabaco, ya sea manufacturado o sin manufacturar; tabaco para fumar, tabaco para pipa, tabaco para enrollar a mano, tabaco para mascar; cigarrillos, cigarros, puros; sustancias para fumar vendidas separadamente o mezcladas con tabaco, ninguno para propósitos medicinales o curativos; rapé; artículos para fumadores incluidos en clase 34; papel para cigarrillo, tubos para cigarrillos y cerillos*”, ya que el elemento preponderante es el denominativo el cual tiene un significado en su traducción del inglés con independencia del uso o no del guión aludido por el gestionante, es decir el significado de esas palabras aplicadas a los productos que se pretenden proteger, les otorga una cualidad. Es más haciendo un análisis global del signo, tenemos que desde el punto de vista gráfico éste representa un sello lacrado, tal y como lo describe el mismo gestionante, siendo que esa representación, unida a los elementos denominativos **HI**, que quiere decir **ALTO** y **LITE** que quiere decir liviano, no es otra cosa que el otorgamiento a los productos que quiere proteger, de una garantía o “sello de garantía”

de una determinada calidad, en este caso de alta calidad. No comparte este Tribunal el hecho de realizar respecto del signo la traducción que mejor se acomode para lograr la inscripción en detrimento del consumidor; en este caso es claro que el contexto gráfico del signo impone interpretar la palabra inglesa “**HI**” como alto por referirse a una calidad propia de un sello de garantía, que es lo que inequívocamente quiso representar el solicitante y lo es más importante, lo que inequívocamente interpretará el consumidor promedio.

Comparte este Tribunal con el a-quo de que no estamos frente a una marca de fantasía, pues las palabras tienen un significado no solo claro, sino relacionado con los productos (no desde el punto de vista de su uso común) sino porque les otorga una calidad; además no se trata de un signo evocativo, de hecho, la representación de ese sello de calidad lacrado que garantiza un producto de alta calidad y liviano, puede ser asociado a una multiplicidad de productos diferentes y por más esfuerzo no se asocia evocativamente al tabaco, resultando ser una marca evocativa y engañosa.

En el caso concreto la prohibición intrínseca que deriva del signo, no es la incorporación de términos de uso común, sino de denominaciones que relacionadas con el producto a proteger son potencialmente engañosas pues otorgan una cualidad que el producto puede o no tener, y siguiendo el criterio de que un término engañoso vicia el resto del signo solicitado, lo procedente es el rechazo, por aplicación de los incisos d) y j) del artículo 7 indicado, pues en concordancia con el artículo 28 de la Ley de Marcas se convierte en un signo que puede causar engaño o confusión sobre las cualidades del producto.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **JAPAN TOBACCO INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad

Industrial, a las catorce horas doce minutos ocho segundos del ocho de diciembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

CUARTO. 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel Peralta Volio apoderado especial de la compañía **JAPAN TOBACCO INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas doce minutos ocho segundos del ocho de diciembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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 .-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

-