



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0737-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “ICE BALL MINT BALL (DISEÑO)”

PHILIP MORRIS BRANDS SARL, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 3157-2014)

Marcas y Otros Signos

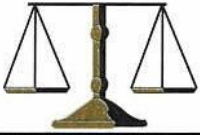
VOTO No. 208-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del cinco de marzo de dos mil quince.

Recurso de apelación planteado por la **Licenciada María Lupita Quintero Nassar**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-884-675, en su condición de apoderada especial de la empresa **PHILIP MORRIS BRANDS SARL**, sociedad inscrita según las leyes de Suiza, domiciliada en Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, Switzerland, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, seis minutos, quince segundos del dieciocho de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de abril de 2014, la **Licenciada María Lupita Quintero Nassar**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ICE BALL MINT BALL (DISEÑO)”**, cuyo logo es descrito por el solicitante como: *“Se presenta la palabra “ICE BALL” en la parte superior de un círculo que a su vez contiene otro círculo en su interior. A su lado derecho se presenta otro círculo que contiene otro círculo en su interior y en la parte inferior se presenta la palabra “MINT BALL”, en Clase 34 de la Nomenclatura Internacional,*



para proteger y distinguir “*Tabaco, procesado o sin procesar, productos de tabaco, incluyéndolos puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco en polvo, sustitutos del tabaco (no para uso médico), artículos para fumadores, incluyendo el papel de cigarrillo y tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillo, latas de tabaco, estuches para tabaco, cajas de cigarrillo y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos*”, con el siguiente diseño:

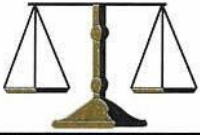


SEGUNDO. Mediante resolución de las catorce horas, seis minutos, quince segundos del dieciocho de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió el rechazo de plano de la marca propuesta, por razones intrínsecas.

TERCERO. Inconforme con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, la **Licenciada Quintero Nassar**, en la condición indicada, presentó recursos de revocatoria con apelación en subsidio y dado que fue admitido el de apelación, conoce este Tribunal en Alzada.

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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

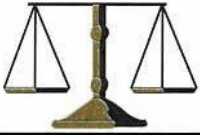


CONSIDERANDO

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial deniega parcialmente la inscripción del signo propuesto, porque está conformado por elementos que con relación a algunos de los productos solicitados, provocarían error en el consumidor. Consideró esa Autoridad Registral que la marca hace una referencia equivocada a características de algunos de esos productos ya que al ser traducidos como bola de menta y bola de hielo, en relación al: *tabaco, procesado o sin procesar, productos del tabaco, incluyendo los puros, cigarrillos, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco en polvo, sustitutos del tabaco (no para uso médico), y filtros para cigarrillo;* les puede atribuir cualidades que no tienen, ya que da la idea de que son hechos a base de menta o mentolados, lo cual no se indica expresamente en la lista de su solicitud inicial. Ello hace que no sean susceptibles de registro por razones intrínsecas, al violentar el inciso j) del artículo 7, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos procediendo el rechazo parcial de su inscripción. Para el resto de los productos, sea para *artículos para fumadores, incluyendo el papel y tubos para cigarrillos, latas de tabaco, estuches para tabaco, cajas de cigarrillo y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos,* considera que el signo resulta distintivo y por este motivo lo admite en forma parcial únicamente en cuanto a éstos últimos y decide continuar con su trámite para éstos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante alega que la marca propuesta, analizada con una visión de conjunto, sin descomponerla en cada una de sus partes, sí posee suficientes elementos distintivos que permiten inscribirlo como un registro marcario. Afirma que su diseño está conformado por dos esferas, las cuales no evocan el significado del mentol que fuera tomado como referencia por la registradora para indicar que es engañosa. Adicionalmente los vocablos MINTBALL y ICEBALL son palabras de fantasía, producto de la



inventiva de su representada y por ello éstos no tendrán un efecto significativo en la decisión final del consumidor, siendo que el signo no es descriptivo sino sugestivo, ya que no evoca una idea equivocada de las características de los productos, pues no existen productos de tabaco que sean o contengan “iceballs” o “mintballs”.

Manifiesta además que “...el consumidor no hace el ejercicio mental de separar los términos que componen la marca, sino que lo percibe como un todo, más aún tratándose de un signo que está compuesto tanto por elementos denominativos como por un elemento figurativo, y los términos están compuestos en idioma inglés...”. Agrega que la Oficina de Marcas no puede suponer las características que los productos pueden o no tener, sino que se debe limitar a realizar un análisis formal, únicamente sobre la base de los productos descritos en la solicitud inicial y en este caso no hay nada en éstos que contradiga objetivamente el significado sugerido por la marca. Con fundamento en dichos alegatos, solicita revocar la resolución recurrida y se proceda a continuar con el registro propuesto para todos los productos solicitados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DEL SIGNO MARCARIO PROPUESTO. El análisis de registrabilidad de los signos marcarios implica una valoración dentro de un marco de calificación de las razones extrínsecas e intrínsecas. Las primeras se refieren a la relación entre la marca sometida al proceso de registro con otras que ya se encuentren inscritas y por lo tanto ya cuenten con una protección registral.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa para el caso bajo estudio el inciso j), que establece la prohibición de registrar como marca un signo que pueda llevar a **engaño o confusión** respecto de las características del objeto a proteger, tales como *la naturaleza, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.*



Al respecto, el tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos: “[El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.]” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253**, subrayado nuestro.

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los productos que pretende distinguir:

“Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

<i>SERVICIOS</i>
<i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal</i>

... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor

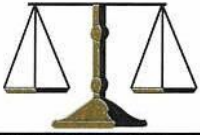


del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...]” **Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.**

Ahora bien, para el caso bajo examen es importante señalar que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante el dictado de la resolución impugnada, procedió a rechazar parcialmente la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ICEBALL MINTBALL (diseño)**, en virtud de determinar que el signo propuesto resulta engañoso en cuanto a los productos que desea proteger en la **clase 34 internacional**, para: **“Tabaco, procesado o sin procesar, productos del tabaco, incluyendo los puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco en polvo; sustitutos del tabaco (no para uso médico); y filtros para cigarrillo”**, de conformidad con lo que dispone el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivo.

Lo anterior, basado en que los elementos que componen la denominación propuesta **“ICEBALL MINTBALL”** que traducida al idioma español nos refiere a “bola de hielo y bola de menta”, siendo que esos conceptos pueden transmitir una información falsa o errada respecto de los productos que se pretenden proteger, lo cual puede inducir a engaño al consumidor, pensando que esos productos van a tener un sabor a menta o van a dejar un fresco aliento a la parte, lo cual podría o no ser así, violentándose el inciso j) del numeral de referida cita, dado que su inadmisibilidad recae propiamente en relación a su naturaleza.

El Registro acoge parcialmente la solicitud de inscripción a efectos de continuar con el trámite únicamente respecto de los siguientes productos; **“artículos para fumadores, incluyendo el papel de cigarrillo y tubos para cigarrillos, latas de tabaco, estuches para tabaco, cajas de cigarrillos y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos.”** No obstante, este Tribunal discrepa del criterio vertido por el Registro de la

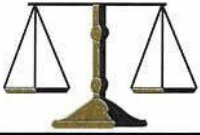


Propiedad Industrial al conceder el registro marcario propuesto, en clase 34 internacional, para la protección de: *“papel de cigarrillo”* en virtud de que este Órgano de alzada considera que con relación a este producto, también la denominación se torna engañosa dado que el consumidor puede creer que se trata de un papel de menta o mentol lo cual podría no ser cierto, siendo procedente revocar parcialmente la resolución venida en alzada, en cuanto al precitado ámbito de protección.

En este sentido, se reitera que la prohibición intrínseca que deriva del signo, es por la incorporación de términos que relacionados con el producto a proteger son potencialmente engañosos, y bajo ese criterio, un término con esa característica vicia la totalidad del signo pedido, siendo lo procedente el rechazo conforme lo dispone el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como de esa manera operó en el presente caso.

EN CUANTO A LOS AGRAVIOS DEL RECORRENTE. Indica la representante de la Compañía **PHILIP MORRIS BRADS SARL.**, que los términos que su representada busca proteger MINTBALL y ICEBALL, son de fantasía y producto de la inventiva de su representada. Al respecto, se debe señalar que un término es y se considera de fantasía, cuando este es creado por su titular sin que exista la más mínima posibilidad de que el consumidor pueda deducir o interpretar un significado de ella y menos que evoque una cualidad del producto. Las marcas de fantasía conllevan a una alta inversión para posicionarlas en el mercado, y en razón de esto merecen una mayor protección, por ejemplo *xerox* para fotocopiadoras, situación que evidentemente no ocurre en el presente caso, en virtud de que con la simple apreciación de ambas expresiones *“iceball”* o *“mintballs”* pese a encontrarse en idioma extranjero (inglés), su significado es de fácil traducción e interpretación, sea, a los conceptos *“bola de hielo”* y *“bola de menta”*. Razón por la cual sus manifestaciones en este sentido no son de recibo.

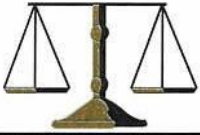
Por otra parte, señala la gestionante que la marca de su representada *“ICEBALL MINTBALL (DISEÑO)”*, es un signo compuesto por elementos denominativos y gráficos, por lo que cuenta



con suficiente y significativos elementos característicos que permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca en el mercado. En este sentido, es de mérito señalar que el Registrador realiza el análisis de los signos marcarios de manera integral y es precisamente bajo dicha perspectiva que logra determinar la procedencia o no de un registro. Para el caso bajo examen, si bien nos encontramos ante un signo mixto, compuesto por diversos elementos en su conformación, ello, no es una circunstancia que por sí sola le proporcione la distintividad necesaria, dado que su análisis se realiza de manera conjunta integrando la parte gráfica con la denominativa, pero prevaleciendo la parte denominativa y es precisamente de ahí donde se determina su aptitud distintiva. Por lo que en este sentido sus manifestaciones no son acogidas.

Bajo esas consideraciones el signo propuesto no superó el examen de calificación registral ante los motivos intrínsecos sobrevenidos en el inciso j) del artículo 7 del precitado cuerpo normativo, por lo que no podría considerarse de manera alguna la inscripción del signo pedido en clase 34 internacional, para la protección de *“tabaco, procesado o sin procesar, productos del tabaco, incluyendo los puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco en polvo; sustitutos del tabaco (no para uso médico); filtros para cigarrillo y papel de cigarrillos”*, por cuanto acceder al precitado registro implicaría ir en contraposición de nuestro ordenamiento jurídico marcario, razón por la cual sus consideraciones no son atendibles. Tome en cuenta además la apelante, que los productos que se rechazan para su inscripción han sido valorados en relación con el signo propuesto como engañoso. Sin embargo, si este engaño no se hubiese consolidado, siempre la marca respecto a esos productos no podría inscribirse, ya que se les estaría atribuyendo una cualidad de frescura, siendo ello violatorio del inciso d) del citado artículo 7 de la Ley de rito.

Finalmente, 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 la Licenciada **María Lupita Quintero Nassar**, apoderada especial de la compañía **PHILIP MORRIS BRADS SARL**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, seis minutos con quince segundos del

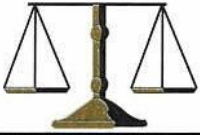


dieciocho de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se revoca parcialmente, en virtud de que resulta engañoso con relación a los productos del *“tabaco, procesado o sin procesar, productos del tabaco, incluyendo los puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco en polvo; sustitutos del tabaco (no para uso médico); filtros para cigarrillo, y el papel de cigarrillos”*, de conformidad con lo que dispone el artículo 7 inciso j de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Pudiendo seguir el trámite de inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio **“ICEBALL MINTBALL (DISEÑO)”**, en **clase 34** internacional, únicamente para la protección de; *“artículos para fumadores, tubos para cigarrillos, latas de tabaco, estuches para tabaco, cajas de cigarrillos y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos.”* Si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

QUINTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la Licenciada **María Lupita Quintero Nassar**, apoderada especial de la compañía **PHILIP MORRIS BRADS SARL**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, seis minutos con quince segundos del dieciocho de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se revoca parcialmente, en virtud de que la solicitud de la marca de fábrica y comercio **“ICEBALL MINTBALL (DISEÑO)”**, en **clase 34** internacional, resulta engañoso con relación a los productos del *“tabaco, procesado o sin procesar, productos del tabaco, incluyendo los puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para*



confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco en polvo; sustitutos del tabaco (no para uso médico); filtros para cigarrillo, y el papel de cigarrillos”. Procédase a continuar con el trámite de la solicitud únicamente para la protección de; *“artículos para fumadores, tubos para cigarrillos, latas de tabaco, estuches para tabaco, cajas de cigarrillos y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos”*, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

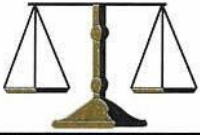
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55