

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0090-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

“BLENDS COOL FRESH”

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN

2022-9095)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0160-2023

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y ocho minutos del catorce de abril de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, abogado, vecino de la San José, La 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 organizada y existente conforme las leyes de Suiza, con domicilio en Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:30:56 horas del 3 de enero de 2023.

**Redacta la juez Quesada Bermúdez**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El señor Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en condición de apoderado especial de la compañía **PHILIP MORRIS**

---

**PRODUCTS S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: **“BLENDS COOL FRESH”** 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 para fumadores, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores para fumadores, 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 cigarrillo.

Mediante resolución dictada a las 12:30:56 horas del 3 de enero de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó parcialmente la inscripción del signo solicitado en clase 34 internacional para los siguientes productos: 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); palillos de tabaco; soluciones líquidas de nicotina para su uso en cigarrillos electrónicos; productos de tabaco y sustitutos de tabaco. Asimismo, autorizó la inscripción del signo para lo siguiente:

---

vaporizador alámbrico para cigarrillos electrónicos y dispositivos electrónicos para fumar; artículos para fumadores, incluyendo papel para cigarrillos, tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, latas de tabaco, cigarreras y ceniceros para fumadores, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores para fumadores, fósforos; 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; 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, artículos para fumadores para cigarrillos electrónicos; partes y repuestos para los productos mencionados incluidos en clase 34; dispositivos para apagar cigarrillos y cigarrillos calentados así como palillos de tabaco calentados; estuches electrónicos recargables para cigarrillo.

Inconforme con lo resuelto, con escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el señor Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación y expresó lo siguiente:

1. Ninguna de las definiciones de “Fresco” o “Frío” en sentido literal son apropiadas ni usuales para describir productos como cigarrillos o soluciones líquidas de nicotina, por lo tanto, los consumidores no tendrán motivo para suponer que realmente tengan esa característica.
2. Los consumidores de productos y artículos de tabaco son especializados, prestan un alto grado de atención al producto y suelen analizarlo con detenimiento conforme a sus gustos y preferencias, incluyendo si estos traen un sabor particular, como lo es el mentolado. Además, los productos de tabaco que tienen algún aditivo lo indican explícitamente en sus empaques.

---

3. Bajo el supuesto de que la marca sea sugestiva, el criterio de la Oficina de Marcas es inaceptable pues excede lo establecido en el artículo 7 j de la Ley de marcas.

4. El carácter engañoso de una marca debe apreciarse en la propia solicitud, sin recurrir a suposiciones o escenarios de uso hipotéticos. Al examinador le corresponde verificar si existe inconsistencia entre la marca y los productos que distingue, si tal contradicción no es evidente entonces no hay motivos para afirmar que la marca es engañosa.

5. Se han registrado marcas que incorporan la palabra “Cool” o “Fresh” como alguno de sus elementos, sin que exista limitación respecto de las cualidades de los productos que distinguen.

6. Los términos “Cool” o “Fresh” no se refieren a ninguna característica particular de los productos, sino que se trata meramente de palabras sugestivas que no están en contradicción con los productos que protege la marca solicitada, por lo que el signo no es engañoso.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

**TERCERO. 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.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción del signo “**BLENDS COOL FRESH**”, por considerar que la marca induce a engaño o confusión al consumidor con respecto a los siguientes productos de la clase 34 internacional: 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); palillos de tabaco; soluciones líquidas de nicotina para su uso en cigarrillos electrónicos; productos de tabaco y sustitutos de tabaco; lo anterior de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Las objeciones para la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, dentro de los cuales interesa citar el inciso j):

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

[...]

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.

[...]

Esta prohibición de registro hace referencia a aquellos signos que, desde la perspectiva del consumidor, puedan provocar confusión o engaño respecto de las características, naturaleza o procedencia de los productos o servicios, o les induzcan a falsas asociaciones.

En este sentido, el carácter engañoso habrá de determinarse en relación con los productos o servicios que se pretenden proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo

---

siguiente en cuanto a los signos engañosos:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error [...]

En la doctrina, el tratadista Carlos Fernández Novoa ha indicado en relación con lo anterior:

En efecto, la marca debe proporcionar información acerca del origen empresarial de los productos y servicios, así como sobre la existencia de un nivel relativamente constante de la calidad de los mismos. Este doble efecto informativo es justamente lo que genera la transparencia del mercado que es la finalidad perseguida por el sistema de marcas. Las indicaciones engañosas, por el contrario, provocan en los consumidores un riesgo de error y engaño. (Fernández Novoa, Carlos. (2000). *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid: Editorial Marcial Pons, p. 160).

Una de las reglas más importantes que se debe utilizar en el análisis de una marca se refiere a la percepción que tendrá el consumidor, la cual se materializa en el análisis en conjunto que se debe efectuar al signo, con relación a los productos o servicios propuestos.

Bajo este conocimiento, al analizar el signo en conjunto y con relación a los productos propuestos, este Tribunal no concuerda con el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al considerar que el signo solicitado “**BLENDS COOL FRESH**”, transgrede el artículo 7 inciso j de la Ley de marcas.

El presente caso trata de un signo denominativo, formado por un conjunto de tres palabras: **blends**, **cool** y **fresh**, las cuales se encuentran en idioma inglés y se

---

pueden traducir al español como: combinaciones, frío y fresco, términos que resultan sugestivos para el listado de productos solicitados.

El Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y La República Dominicana (página 54), conceptualiza las marcas evocativas o sugestivas como “aquellas conformadas por denominaciones u otros elementos que evocan o sugieren las características o cualidades del producto o servicio al cual se aplican.”

En este mismo sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 20-IP-2017, del 13 de junio del 2017, indicó:

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que con ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.

La característica primordial de este tipo de signos es el hecho de que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, para llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los productos por identificar. Nótese que el signo solicitado “**BLENDS COOL FRESH**” no refiere a ninguna característica o cualidad de los productos rechazados, por lo que corresponde al consumidor usar su imaginación para relacionarlos.

Al estar en presencia de una marca evocativa y no engañosa, es que se acogen los agravios expresados por el apelante, y por las razones expuestas se concluye que el signo en conjunto es distintivo, original, novedoso y sujeto de inscripción registral.

---

De acuerdo con el análisis efectuado lo que procede es aceptar el signo propuesto para todos los productos en clases 34 de la nomenclatura internacional.

Sobre la limitación de productos que señala el apelante, este Tribunal no emite criterio, por cuanto no consta en el expediente que esta se haya solicitado ante el Registro de origen ni ante este órgano de alzada.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal debe declarar con 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 de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 12:30:56 horas del 3 de enero de 2023, la cual se revoca parcialmente para que se acepte el signo propuesto para todos los productos solicitados en clase 34 de la nomenclatura internacional y se continúe con el trámite correspondiente.

### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con 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 de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 12:30:56 horas del 3 de enero de 2023, la cual **se revoca parcialmente** para que se acepte el signo propuesto para todos los productos solicitados en clase 34 de la nomenclatura internacional y se continúe con el trámite correspondiente. 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal,

---

Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 31/05/2023 01:58 PM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 31/05/2023 02:08 PM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 31/05/2023 02:25 PM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 31/05/2023 01:59 PM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 01/06/2023 09:59 AM

**Guadalupe Ortiz Mora**

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES.**

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53