

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2023-0102-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO  
“BLENDS ICE FRESH”**

**PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2022-9097)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0161-2023**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y nueve 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 Neuchâtel, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:03:45 horas del 3 de enero de 2023.

**Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.**

**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 ICE 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 16:03:45 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 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.

Inconforme con lo resuelto, con escrito de fecha 13 de marzo de 2023, el señor Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación y expresó lo siguiente:

El criterio de rechazo es erróneo y debe ser revocado (para los productos que fueron rechazados) debido a:

1. Ninguna de las definiciones de “fresco” y “helado” literalmente son apropiadas ni usuales para describir productos como cigarrillos o soluciones líquidas de nicotina, por lo que el consumidor no tendrá motivo para suponer que realmente tengan esa característica.
2. Por otro lado, se trata de una marca sugestiva, creativa por el sabor mentolado de sus productos, aunque esta característica no se indique, además los consumidores de estos productos son especializados, analíticos,

---

utiliza un extracto del libro de Bertone y Cabanellas de la Cueva que dice: “el fumador tiene por lo general gustos bien definidos y por lo tanto es menor aquí la posibilidad de confusión”

**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 ICE 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 estos. 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 propuesto con relación a los productos este Tribunal no concuerda con el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al considerar que el signo solicitado “**BLENDS ICE 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, ice y fresh, las cuales se encuentran en idioma inglés y se pueden traducir al español como: combinaciones, hielo y fresco, términos que resultan sugestivos para el listado de productos solicitados ([https://www.google.com/search?q=traductor&rlz=1C1GCEU\\_esCR920CR920&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2010j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=traductor&rlz=1C1GCEU_esCR920CR920&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2010j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8)).

Para este Tribunal, el Registro de la Propiedad Intelectual no tiene un fundamento cierto para rechazar parcialmente la marca en cuanto al listado dado por el interesado, que de modo alguno engaña al consumidor. El que se indique que son fríos y frescos, son características que no es dable rebatir e indicar la posibilidad de que no existan, ya que en estos casos impera el principio de buena fe, lo cual hace creer que en realidad los productos las contienen. Además, mezclas de frío y fresco,

---

---

no conlleva a pensar que se trata de cigarrillos, vaporizadores en fin del listado pedido.

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 ICE 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.

**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 16:03:45 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 16:03:45 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

mut/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