
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0275-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “FINE FEEL”

PHILIP MORRIS PRODUCTS, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN n°. 2015-4460)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N°. 0597-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con diez minutos del diez de octubre de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Jessica Salas Venegas**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1221-0610, en representación de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Suiza, con domicilio en Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000 Switzerland, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:01:17 horas del 6 de marzo de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de mayo de 2015, la licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-487-992, en representación de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**, sociedad constituida bajo las leyes de United Kingdom, con domicilio en Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, United Kingdom, solicitó el registro de la marca de comercio **“FINE FEEL”**, la cual traduce

al idioma español como ***“fina sensación”*** (folio 5).en clase 34 para proteger y distinguir: *cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, encendedores, cerillas y artículos para fumadores.*

SEGUNDO. Los edictos de ley fueron publicados en La Gaceta N° 152, 153 y 154 de los días 11, 14 y 16 de agosto de 2017.

TERCERO. Que por escrito presentado ante el Registro el 11 de octubre de 2017, presentó oposición la sociedad **PHILIP MORRIS PRODUCTS, S.A.** representada por la licenciada Jessica Salas Venegas, alegando que al signo propuesto la falta aptitud distintiva porque es una mera descripción de características de los productos a proteger.

CUARTO. Que mediante resolución de las 09:01:17 horas del 6 de marzo de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición y admite la inscripción solicitada.

QUINTO. Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Salas Venegas**, recurrió la resolución referida y en vista de ello conoce este Tribunal.

SEXTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución luego de las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución, por tratarse de un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la oposición al registro de **“FINE FEEL”** presentada por Philip Morris Products S. A., por considerar que, si bien es cierto con la prueba que ésta aportó se demuestra el uso del vocablo FINE para describir un tipo de corte de tabaco; no obstante, el término FEEL que se ha agregado es la parte distintiva. Afirma que al tratarse de un elemento genérico y descriptivo acompañado por otro que no lo es, y siendo que el conjunto forma una frase que se traduce como “sensación fina”; que no resulta una característica de los cigarrillos o el tabaco, no encuentra esa autoridad algún argumento desde el punto de vista legal para denegar su inscripción, porque no incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Salas Venegas** alega que “FINE FEEL” no tiene los elementos ni las características esenciales para ser considerada como una marca, porque carece de aptitud distintiva respecto de los productos a que se aplica. Agrega que es meramente descriptiva de sus características, porque al relacionarlas con dichos productos, describen cualidades de éstos, ya que el consumidor podría considerar que con ellos obtendrá una sensación de bienestar a la hora de consumirlo. Concluye la recurrente que la marca

propuesta incurre en las prohibiciones contenidas en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y por ello solicita sea revocada la resolución que apela y se rechace su registro.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La distintividad es una particularidad de todo signo marcario, representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado.

Así, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que el requisito de la *distintividad*, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” **(Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).**

La oposición presentada en contra del registro de “FINE FEEL” se fundamenta en que el signo solicitado es genérico, descriptivo de los productos que se pretende proteger. No obstante, una vez analizado el expediente y lo alegado por la empresa opositora, considera este Tribunal que lleva razón el Registro, ya que ese conjunto marcario puede ubicarse más bien como una marca arbitraria.

Según la doctrina, la marca arbitraria consiste en palabras que tienen un significado real. En este caso “FINE FEEL” ha sido traducido por el solicitante como “FINA SENSACIÓN”. No obstante, el significado de estas palabras no tiene relación alguna con los productos a que se refiere: cigarrillos, tabacos y artículos para fumadores, ni con ninguna de sus cualidades,

dado lo cual nos encontramos en los supuestos que expresa la doctrina sobre las marcas arbitrarias, sea que: las palabras que componen el signo no tienen ninguna relación con el objeto de protección.

Por ello, al igual que lo consideró el Registro de la Propiedad Industrial, este Tribunal concluye que el signo propuesto tiene suficiente distintividad y cumple con las características necesarias para que sea admitido su registro, ya que se trata de una marca arbitraria tal como así fue desarrollado supra. Este tipo de marcas pueden acceder a la registración sin problema alguno, ya que los productos a proteger no tienen relación con la denominación del signo propuesto. Los cigarrillos, el tabaco, encendedores, cerillas y artículos para fumadores, en sí mismos no son objeto de un “FINE FEEL”, no tiene una fina sensación, carecen de esa cualidad. Por ello, esta marca, contrario a lo que afirma la recurrente, no describe cualidades de los productos a que se refiere, en razón de lo cual no incurre en las prohibiciones contenidas en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y por lo tanto debe confirmarse la resolución venida en Alzada.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Jessica Salas Venegas** en representación de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:01:17 horas del 6 de marzo de 2018, la cual se confirma.

QUINTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Jessica Salas Venegas** en representación de **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:01:17 horas del 6 de marzo de 2018, la cual se confirma para que se deniegue la oposición al signo "**FINE FEEL**" que ha solicitado la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**, cuyo registro se admite. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM