



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0266-TRA-PI

Solicitud de registro de Marca de Fábrica y Comercio “SOFT AROMA” (DISEÑO)

PHILIP MORRIS PRODUCTOS S.A., Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8895-2010)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 060-2012.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de enero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad uno-mil ciento cuarenta y nueve- ciento ochenta y ocho, actuando como Apoderada Especial de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, compañía debidamente inscrita según las Leyes de Suiza, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y seis minutos y siete segundos del primero de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintinueve de setiembre de dos mil diez, la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“SOFT AROMA” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir: *“Tabaco, procesado o sin procesar; productos del tabaco, incluyendo los puros, cigarros, cigarrillo, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco en*



*polvo y cigarros hechos de una mezcla de tabaco y clavo de olor; sustitutos del tabaco (no para uso médico); artículos para fumadores, incluyendo el papel de cigarrillo y tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillo, estuches para tabaco, cajas de cigarrillo y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos.”, en la **clase 34** de la Clasificación Internacional de Niza.*

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con treinta y seis minutos y siete segundos del primero de febrero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar la inscripción de la marca solicitada por la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 22 de Marzo de 2011, la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en la representación indicada, apeló la resolución referida anteriormente y por esa razón 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 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 Suárez Baltodano, 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. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resuelve denegar el registro del signo solicitado por la empresa la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, por considerar que el signo **“SOFT AROMA” (DISEÑO)**, contiene elementos literarios de uso común, genéricos y descriptivos, que relacionados con algunos de los productos que se desea proteger en clase 34 internacional, carece de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza de dichos productos a proteger, así como engañosa respecto de los producto, resultando descriptiva, engaños y falta de distintividad, inapropiable por parte de un particular, trasgrediendo por razones intrínsecas el artículo sétimo incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, inconforme el recurrente alega que, la marca solicitada está compuesta por dos términos que constituyen una creación distintiva y original, acompañada de un diseño novedoso , no pudiendo afirmarse que constituya únicamente un signo o indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate. Agrega además que los signos evocativos como en el presente caso, son registrables e incluso óptimos, por cuanto orientan al consumidor sobre la naturaleza del producto a adquirir. Finalmente se refiere a que el signo solicitado será para proteger y distinguir productos de aroma suave.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS. Doctrinariamente la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.



Esa capacidad de distinguir un producto o servicios de otros en el mercado, es decir la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera de otros iguales que se encuentren en el comercio. Además se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

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

(...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...”

De acuerdo con los incisos citados, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea de uso común en el lenguaje corriente, para el producto o servicio que pretende proteger, cuando consista en elementos que únicamente describan o califiquen las características de ese producto o servicio y en general 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 la **distintividad** requerida por la normativa, 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).

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 **incisos d) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, **“SOFT AROMA” (DISEÑO)** para proteger y distinguir: *“Tabaco, procesado o sin procesar; productos del tabaco, incluyendo los puros, cigarros, cigarrillo, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco en polvo y cigarros hechos de una mezcla de tabaco y clavo de olor; sustitutos del tabaco (no para uso médico); artículos para fumadores, incluyendo el papel de cigarrillo y tubos para cigarrillos, filtros para*



cigarrillo, estuches para tabaco, cajas de cigarrillo y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos.”, en clase 34 de la Clasificación Internacional, por tratarse de una frase que resulta de uso común para dichos productos.

Véase que se infiere de los agravios del propio apelante que la característica del producto presenta la calidad de ser “de aroma suave”, por lo que resulta claro, que el elemento nominativo del signo pretende reflejar las características del producto a proteger, sea que es descriptivo y eventualmente engañoso porque no hay certeza de que dichos productos vayan a tener siempre esas características o atributos incorporados al signo marcario.

Con esos fundamentos, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Es así como, analizando las causales previstas en los incisos d) y g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada contraviene esas disposiciones ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, siendo evidente, en este caso en particular, que es correcta la negativa del Registro a quo, de autorizar la inscripción de la marca solicitada, pues atribuye a dichos productos características específicas.

CUARTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Montserrat Alfaro Solano**, 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 quince horas con treinta y seis minutos y siete segundos del primero de febrero de dos mil once, 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca descriptiva y engañosa**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**