

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0486-TRA-PI**

**Oposición al registro de marca “MARLBORO WIDES”**

**British American Tobacco (Brands) Limited, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 3220-2006)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 065-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas veinte minutos del veintiocho de enero de dos mil nueve.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la Licenciada Elena Afaro Ulate, Abogada, vecina de San José, cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y nuevetrecientos cuarenta y siete, en su calidad de representante de la empresa **British American Tobacco (Brands) Limited**, constituida bajo las leyes de United Kingdom, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas catorce minutos y cuarenta y nueve segundos del seis de junio de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO:** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de abril del dos mil seis, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en su concepto de apoderada especial de la sociedad **Philip Morris Products S.A**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Marlboro Wides”** en clase 34 de nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *Tabaco procesado o sin procesar, incluyendo puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para pipas, tabaco para masticar, tabaco de rapé, sustitutos de tabaco ( no para uso medicinal), artículos para*

*fumadores, incluyendo papel y tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, botes para tabaco, estuches para cigarrillos y ceniceros que no sean de metales preciosos, sus aleaciones o cubiertos de estos materiales, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos.*

**SEGUNDO:** Que publicado el edicto de ley y mediante memorial presentado el doce de marzo de dos mil siete, la licenciada Elena Alfaro Ulate en la representación dicha, presenta formal oposición contra la solicitud de registro de la marca señalada.

**TERCERO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las nueve horas, catorce minutos y cuarenta y nueve segundos del seis de junio de dos mil ocho, declara sin lugar la oposición interpuesta por la empresa **British American Tobacco (Brands) Limite**, y acoge la solicitud presentada.

**CUARTO:** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha cuatro de julio de dos mil seis, la Licenciada Alfaro Ulate interpuso recurso de apelación y ante el Tribunal presenta los agravios de su representada.

**QUINTO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o 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. HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS:** No se tienen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución del proceso por ser un caso de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial analizando en forma conjunta el signo pretendido, observa que tiene suficiente aptitud distintiva ya que considera que el signo marcario está constituido por palabras de fantasía.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación y como agravio, que “*Marlboro Wides*” no es registrable porque el término “*Wides*” es descriptivo al producto que protege, ya que éste significa *ancho, extenso, vasto, amplio*, siendo que ese vocablo alude a un tipo de cigarrillo de diámetro grande, lo que contraviene las prohibiciones del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Analizado lo anterior, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que admite el Registro de la marca solicitada, no así en cuanto a la totalidad de los argumentos esgrimidos para conceder su registración.

La marca de fábrica y comercio solicitada, es un signo de los denominados mixto, toda vez que está compuesta de dos palabras *Marlboro Wides* como elementos denominativos, las que están dentro de un elemento gráfico, concretamente una figura rectangular. Sobre el conjunto de elementos que conforman una marca mixta, establece el numeral 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:

*“Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio”.*

Lo anterior quiere decir, que los elementos comunes o necesarios de preservar en el comercio para la presentación de productos no alcanzan la protección registral, no son susceptibles de apropiación individual.

Respecto a las marcas mixtas y a los signos descriptivos o genéricos que la puedan conformar la doctrina señala: *“El signo, para que sea rechazado como genérico, usual o descriptivo, debe estar compuesto exclusivamente por signos de esa naturaleza. O dicho de otro modo, si el signo está compuesto por varios elementos de los que forma parte un componente genérico, usual o descriptivo, pero en dicho conjunto existen elementos distintivos, el signo podrá inscribirse.”* (LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2001, pág. 275).

En el caso concreto, del análisis en conjunto de los elementos que conforman el signo propuesto y en atención concretamente al término **“Wides”**, que tal y como lo señala el recurrente significa *“ancho, amplio, vasto, extenso”*, traducción que fue corroborada por este Tribunal en el Diccionario Español- Inglés, de la Universidad de Chicago, quinta edición, es un término de uso común no de fantasía como indica el Registro, que puede ser usual en el comercio para la promoción de productos, sean como los que pretende la marca solicitada u otros de otra naturaleza. Sin embargo, tal y como están dispuestos los vocablos que conforman la parte denominativa del signo pedido, no encuentra este Tribunal que la marca sea descriptiva del producto sugerido por el solicitante, sino que se considera una marca con carácter distintivo y por ende registrable. Ha de tenerse presente que el carácter distintivo de una marca debe apreciarse a la luz de todos los elementos que la conforman.

En el caso concreto, el término **“Wides”** unido a la palabra **“Marlboro”**, expresión ésta última de fantasía tal como lo manifiesta el Registro y que no tiene relación alguna con los productos a proteger y ambas adicionadas al elemento gráfico, le dan el carácter distintivo a la marca solicitada, ya que visto en su conjunto la propuesta tal como esta estructurada, se convierte en un signo distintivo que no sólo le otorga a los productos una identidad propia, sino que además, el consumidor correspondiente puede distinguirlos eficazmente de otros, dándole al término **“Wides”** un carácter informativo al preceder al elemento que para este Órgano de Apelación es el dominante **“Marlboro”**. Este Tribunal en el Voto N° 005- 2007 de las 10:30 horas del 8 de enero de 2007, con respecto a la solicitud de un signo compuesto por una palabra que describe al

producto pero que va unida a otra que le otorga la distintividad requerida para acceder a un signo marcario registrable ha dicho:

*“Nótese que el término **“extra”** se interpreta de una manera diferente en el tanto esté asociado y subordinado a un término de carácter distintivo -en cuyo caso se considera un signo inscribible-, respecto de situaciones en las que dicho término represente el factor principal o tópico de una marca, o esté asociado a un término cuya distintividad este cuestionada tanto por razones de carácter intrínseco como extrínseco, por lo que no procedería otorgar su exclusividad marcaria”.*

Si bien una marca no debe estar compuesta exclusivamente por signos que puedan servir en el comercio para designar una característica de los productos que protege, por ser motivo de denegación por razones intrínsecas conforme el artículo 7º inciso d) de la Ley de Marcas citada, se ha apreciado que dichos términos serán inscribibles en el tanto estén asociados y subordinados a un término de carácter distintivo, no procediendo registro de los mismos cuando el elemento principal carece de distintividad por razones de carácter intrínseco. En el caso de análisis el elemento denominativo **“Marlboro”** no solo constituye el factor tópico del signo, sino que también es el término preponderante, siendo la siguiente palabra **“Wides”** un vocablo secundario que visto en forma global y conjunta, aunque constituya un elemento que pueda otorgarle una cualidad a los productos pretendidos, el público consumidor no va a ser confundido o engañado, puesto que visualmente lo primero que va a observar es la parte dominante del signo, en este caso **“Marlboro”**.

**QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE:** Conforme las anteriores consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Elena Alfaro Ulate en su condición de Apoderada Especial de la empresa **British American Tobacco (Brands) Limited**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, catorce minutos con cuarenta y nueve segundos del seis de junio de dos mil ocho, la que en este acto ser confirma

**SEXTO. 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Elena Alfaro Ulate en su condición de Apoderada Especial de la empresa **British American Tobacco (Brands) Limited**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, catorce minutos con cuarenta y nueve segundos del seis de junio de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Pedro Suárez Baltodano*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**Descriptor.**

*Inscripción de la marca*

*TE: Solicitud de inscripción de la marca*

*TG: Marcas y Otros signos distintivos*

*TNR: 00.42.55.*