



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0728-TRA-PI

Solicitud marca de fábrica y comercio: “ICEBALL MINTBALL MARLBORO FUSE BEYOND (DISEÑO)”

Apelante, PHILIP MORRIS BRANDS SARL

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3156-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0235-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas veinte minutos del diecisiete de marzo de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María Lupita Quintero Nassar**, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-884-675, apoderada especial de la compañía **PHILIP MORRIS BRADS SARL**, sociedad organizada según las leyes de Suiza, domiciliada en Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, Switzerland, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciséis minutos con treinta y seis segundos del dieciocho de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de abril de dos mil catorce, la Licda **María Lupita Quintero Nassar**, en calidades conocidas en autos y en su condición de apoderada especial de la compañía **PHILIP**



MORRIS BRADS SARL, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio, bajo el diseño:



Descripción del logo: *Se presenta un rectángulo que en su interior, en la parte superior izquierda contiene dos círculos, que en la parte superior presenta la palabra “ICE BALL” y en la parte inferior presenta la palabra “MINT BALL”. En la parte intermedia del rectángulo se presenta la palabra MARLBORO que en la parte superior “boro”, se presentan las palabras “FUSE BEYOND”; de las letras “l y b” de la palabra Marlboro inicia una flecha direccional derecha.*

En **clase 34** internacional, para proteger y distinguir: *“Tabaco, procesado o sin procesar, productos del tabaco, incluyendo los puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco en polvo; sustitutos del tabaco (no para uso médico); artículos para fumadores, incluyendo el papel de cigarrillo y tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillos, latas de tabaco, estuches para tabaco, cajas de cigarrillos y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos.”*

SEGUNDO. Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciséis minutos con treinta y seis segundos del dieciocho de agosto de dos mil catorce, resolvió; *“[...] Rechazar PARCIALMENTE la inscripción de la solicitud presentada para los productos del tabaco, procesado o sin procesar, productos del tabaco, incluyendo los puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confeccionar sus propios*



cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco en polvo; sustitutos del tabaco (no para uso médico); y filtros para cigarrillo; pudiendo seguir con el trámite de inscripción para los productos de artículos para fumadores, incluyendo el papel de cigarrillo y tubos para cigarrillos, latas de tabaco, estuches para tabaco, cajas de cigarrillos y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos. [...].”

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, la Licda **María Lupita Quintero Nassar**, en su condición de apoderada especial de la compañía **PHILIP MORRIS BRADS SARL**, interpone para el día 28 de agosto de 2014, Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, en contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y tres minutos con cuarenta y seis segundos, resolvió: “[...] *Declara sin lugar el Recurso de Revocatoria. [...].*” Y por medio del auto de las trece horas, cuarenta y tres minutos con cuarenta y siete segundos, determinó: “[...] *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, [...].*”

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter, para el dictado de la presente resolución.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, una vez analizadas las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, determinó rechazar parcialmente la inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada, en virtud de que resulta engañoso en cuanto a los productos que desea proteger en la clase 34 internacional, en relación a los siguientes productos; **tabaco, procesado o sin procesar, productos del tabaco, incluyendo los puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco en polvo; sustitutos del tabaco (no para uso médico); y filtros para cigarrillo**, de conformidad con lo que dispone el artículo 7 inciso j de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Pudiendo seguir con el trámite de inscripción respecto de los siguientes productos; **artículos para fumadores, incluyendo el papel de cigarrillo y tubos para cigarrillos, latas de tabaco, estuches para tabaco, cajas de cigarrillos y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos.**

Por su parte, la Licda **María Lupita Quintero Nassar**, en su condición de apoderada especial de la compañía **PHILIP MORRIS BRADS SARL.**, dentro de su elenco de manifestaciones, expresa que los términos MINTBALL y ICEBALL son de fantasía, y las palabras MARLBORO, FUSE y BEYOND, y el elemento gráfico que no evocan el significado del mentol, y que han sido tomados como referencia para indicar que la marca es engañosa. Que los términos que su representada busca proteger son MINTBALL y ICEBALL, las cuales son de fantasía y producto de la inventiva de su representada, por lo que dichos términos no tendrán un efecto significativo en la decisión del consumidor dado que no existen productos de tabaco que sean o contengan “iceball” o “mintballs”.

Señala, además que la oficina de marcas no puede suponer características que los productos pueden o no tener, por cuanto se debe limitar a un análisis formal únicamente sobre la base de los productos que se describen en la solicitud. Asimismo, la recurrente concluye, que: *“... retomando la teoría de la división en conjunto, que afirma que la marca debe apreciarse como un todo unitario, sin descomponer cada uno de sus elementos, hay que*



*afirmar que la marca “ICEBALL MINTBALL MARLBORO FUSE BEYOND (DISEÑO)”, al ser un signo compuesto por elementos denominativos y gráficos (mixto) cuenta con suficiente y significativos elementos característicos que permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca, por lo que será válida su presencia en el mercado y si es susceptible también de inscripción registral para los productos “**Tabaco, procesado o sin procesar, productos del tabaco, incluyendo los puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco en polvo; sustitutos del tabaco (no para uso médico); y filtros para cigarrillo. ...**” Se adjuntan a sus alegatos jurisprudencia emanada por el Tribunal Superior Contenciosos Administrativo, Sección Tercera, como además pronunciamientos dictados por este Órgano de alzada, como sustento de sus manifestaciones. Por las anteriores consideraciones, solicita se revoque la resolución venida en alzada y se desista del rechazo parcial de la marca de su representada, a efectos de que se proceda con el trámite de la solicitud de la marca de su representada, siendo que el signo propuesto como ha sido analizado no incurre en la prohibición del artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.*

TERCERO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Por su parte, La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir un signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;



“(…) aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo (…).” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.

De ello se desprende que para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador ha de realizar un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud y poder determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad advertida en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, a efectos de que la misma no vaya a producir riesgo de engaño y confusión a los consumidores, como además de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Las objeciones a 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 del cual nos interesa:

*“Artículo 7º- 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. (…). ” (Lo resaltado no corresponde a su original)*

Al respecto, el tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos: “[El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en



relación con los productos o servicios que distingue.]” Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253, subrayado nuestro.

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los productos que pretende distinguir:

“Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

<i>SERVICIOS</i>
<i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal</i>

... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...]” **Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.**

Ahora bien, para el caso bajo examen es importante señalar que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante el dictado de la resolución impugnada, procedió a rechazar parcialmente la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ICEBALL MINTBALL MARLBORO FUSE BEYOND”**, diseño:



En virtud de determinar que el signo propuesto resulta engañoso en cuanto a los productos que desea proteger en la **clase 34 internacional**, para: *“Tabaco, procesado o sin procesar, productos del tabaco, incluyendo los puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco en polvo; sustitutos del tabaco (no para uso médico); y filtros para cigarrillo”*, de conformidad con lo que dispone el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivo.

Lo anterior, en virtud de que los elementos que componen la denominación propuesta **“ICEBALL MINTBALL MARLBORO FUSE BEYOND”** que traducida al idioma español nos refiere a los siguientes conceptos “bola de hielo y bola de menta Marlboro fusible más allá”, tal y como se desprende los elementos transmiten una información falsa o errada respecto de los productos que se pretenden proteger, la cual induce a engaño



conforme lo dispone el inciso j) del numeral de referida cita, dado que su inadmisibilidad recae propiamente en relación a su naturaleza.

Sin embargo, el Registro acoge la solicitud de inscripción a efectos de continuar con el trámite únicamente respecto de los siguientes productos; *“artículos para fumadores, incluyendo el papel de cigarrillo y tubos para cigarrillos, latas de tabaco, estuches para tabaco, cajas de cigarrillos y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos.”* No obstante, este Tribunal discrepa del criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial al conceder el registro marcario propuesto, en clase 34 internacional, para la protección de: *“papel de cigarrillo”* en virtud de que este Órgano de alzada considera que con relación a este producto, también la denominación se torna engañosa dado que el consumidor puede creer que se trata de un papel de menta o mentol, siendo procedente revocar parcialmente la resolución venida en alzada, en cuanto al precitado ámbito de protección.

En este sentido, reiteramos que la prohibición intrínseca que deriva del signo, es por la incorporación de términos que relacionadas con el servicio a proteger son potencialmente engañosas, por cuanto los servicios que se pretenden proteger deben ajustarse a la denominación de la marca a registrar, bajo ese criterio de un término engañoso que vicia el resto del signo solicitado, lo procedente es el rechazo conforme lo dispone el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como de esa manera operó en el presente caso.

Por las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación incoado por la Licenciada **María Lupita Quintero Nassar**, apoderada especial de la compañía **PHILIP MORRIS BRADS SARL**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciséis minutos con treinta y seis segundos del dieciocho de agosto de dos mil catorce, la cual se revoca parcialmente a efectos de rechazar la solicitud *presentada para los productos del tabaco, procesado o sin procesar,*



productos del tabaco, incluyendo los puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco en polvo; sustitutos del tabaco (no para uso médico); filtros para cigarrillo y papel de cigarrillos; y se proceda a continuar con el trámite de solicitud de inscripción para los productos de artículos para fumadores, tubos para cigarrillos, latas de tabaco, estuches para tabaco, cajas de cigarrillos y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

EN CUANTO A LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. Indica la representante de la Compañía **PHILIP MORRIS BRADS SARL.**, que los términos que su representada busca proteger son MINTBALL y ICEBALL, son de fantasía y producto de la inventiva de su representada. Al respecto, debemos señalar que un término es y se considera de fantasía, cuando este es creado por su titular sin que exista la más mínima posibilidad de que el consumidor pueda deducir o interpretar un significado de ella y menos que evoque una cualidad del producto. Las marcas de fantasía conllevan a una alta inversión para posicionarlas en el mercado, y en razón de esto merecen una mayor protección, por ejemplo *xerox* para fotocopiadoras, situación que evidentemente no ocurre en el presente caso, en virtud de que con la simple apreciación de ambas expresiones “*iceball*” o “*mintballs*” pese a encontrarse en idioma extranjero (inglés), su significado es de fácil traducción e interpretación, sea, a los conceptos “bola de hielo” y “bola de menta”. Razón por la cual sus manifestaciones en este sentido no son de recibo.

Por otra parte, señala la gestionante que la marca de su representada “ICEBALL MINTBALL MARLBORO FUSE BEYOND (DISEÑO)”, es un signo compuesto por elementos denominativos y gráficos, por lo que cuenta con suficiente y significativos elementos característicos que permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca en el mercado. En este sentido, es de mérito señalar que los examinadores realizan el análisis de los signos marcarios de manera integral y es precisamente bajo dicha perspectiva que



logra determinar la procedencia o no de un registro. Para el caso bajo examen, si bien nos encontramos ante un signo mixto, compuesto por diversos elementos en su conformación tal y como de esa manera se describe en la solicitud (v.f 01) al indicar; “[...] *Se presenta un rectángulo que en su interior, en la parte superior izquierda contiene dos círculos, que en la parte superior presenta la palabra “ICE BALL” y en la parte inferior presenta la palabra “MINT BALL”. En la parte intermedia del rectángulo se presenta la palabra MARLBORO que en la parte superior “boro”, se presentan las palabras “FUSE BEYOND”; de las letras “l y b” de la palabra Marlboro inicia una flecha direccional derecha.*” Ello, no es una circunstancia que por sí sola le proporcione la distintividad necesaria, dado que su análisis se realiza de manera conjunta integrando la parte gráfica con la denominativa, pero prevaleciendo la parte denominativa y es precisamente de ahí donde se determina su aptitud distintiva. Por lo que en este sentido sus manifestaciones no son acogidas.

Respecto de la jurisprudencia del Tribunal Superior Contenciosos Administrativo, Sección Tercera, como los pronunciamientos dictados por este Tribunal de alzada, que han sido incorporados a este proceso como sustento jurídico. Debemos advertir que la misma no es precedente para efectos de que la administración registral conceda un registro, en virtud de los criterios que conceden o deniegan los signos marcarios ante el Registro de la Propiedad Industrial son analizados de manera independiente, conforme a su naturaleza y para cada caso en particular. Por lo que, el conceder un registro que no supere el marco de calificación registral, estaría en contravención con nuestra legislación y evidentemente violenta nuestra Constitución Política, y consecuentemente los Derechos de la Propiedad Intelectual. En consecuencia sus manifestaciones en este sentido no son acogidas.

Reiteramos, el signo propuesto no superó el examen de calificación registral, ante los motivos intrínsecos sobrevenidos en el inciso j) del artículo 7 del precitado cuerpo normativo, por lo que no podría considerarse de manera alguna la inscripción del signo solicitado en clase 34 internacional, para la protección de ***“tabaco, procesado o sin***



procesar, productos del tabaco, incluyendo los puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco en polvo; sustitutos del tabaco (no para uso médico); filtros para cigarrillo y papel de cigarrillos”, por cuanto acceder al precitado registro implicaría ir en contraposición de nuestro ordenamiento jurídico, razón por la cual sus consideraciones no son atendibles en este sentido. Tome en cuenta además la apelante, que los productos que se rechazan para su inscripción han sido valorados en relación con el signo propuesto como engañoso. Sin embargo, si este engaño no se hubiese consolidado, siempre la marca respecto a esos productos no podría inscribirse, ya que se les estaría atribuyendo una cualidad de frescura, siendo ello violatorio del inciso d) del citado artículo 7 de la Ley de rito.

Finalmente, de conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **María Lupita Quintero Nassar**, apoderada especial de la compañía **PHILIP MORRIS BRADS SARL**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciséis minutos con treinta y seis segundos del dieciocho de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se revoca parcialmente, en virtud de que resulta engañoso con relación a los productos del *“tabaco, procesado o sin procesar, productos del tabaco, incluyendo los puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco en polvo; sustitutos del tabaco (no para uso médico); filtros para cigarrillo, y el papel de cigarrillos”,* de conformidad con lo que dispone el artículo 7 inciso j de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Pudiendo seguir el trámite de inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio **“ICEBALL MINTBALL MARLBORO FUSE BEYOND (DISEÑO)”**, en **clase 34** internacional, únicamente para la protección de; *“artículos para fumadores, tubos para cigarrillos, latas de tabaco, estuches para tabaco, cajas de cigarrillos y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos.”* Si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.



QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la Licenciada **María Lupita Quintero Nassar**, apoderada especial de la compañía **PHILIP MORRIS BRADS SARL**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciséis minutos con treinta y seis segundos del dieciocho de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se revoca parcialmente, a efectos de continuar con el trámite de la solicitud de la marca “**ICEBALL MINTBALL MARLBORO FUSE BEYOND (DISEÑO)**”, en **clase 34** internacional, únicamente para la protección de; “*artículos para fumadores, tubos para cigarrillos, latas de tabaco, estuches para tabaco, cajas de cigarrillos y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos.*” Si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora