



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0183-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de comercio: “WIDE OPEN”

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1527-07)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 450-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con diez minutos del once de mayo de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0487-0992, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Reino Unido, domiciliada en Globe House, 4 Temple Place London, WC2R 2PG, Reino Unido, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y seis minutos del once de setiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de febrero de dos mil siete, la Licenciada **Ana Cristina Arroyave Rojas**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1180-0339, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **PHILLIP MORRIS PRODUCTS, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en



Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**WIDE OPEN**”, en **Clase 34** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: tabaco elaborado o sin elaborar, incluyendo cigarrillos, cigarrillos, puros, tabaco para enrollar cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para mascar, tabaco de rapé, tabaco a base de clavo de especias, sustitutos del tabaco (no para propósitos medicinales), artículos de fumadores, incluyendo papel y tubos de cigarro, estaños de tabaco, pitillera y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores y fósforos.

SEGUNDO. Que en fecha veinticuatro de marzo del dos mil ocho, el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**, se opuso al registro solicitado, alegando que es violatorio de los incisos c) y d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que mediante resolución de las diez horas con cincuenta y seis minutos del once de setiembre de dos mil ocho, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, se dispuso: “*...POR TANTO: Con base en las razones expuesta y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: **Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED., contra la solicitud de inscripción de la marca “WIDE OPEN”; en clase 34 Internacional; presentada por ANA CRISTINA ARROYAVE ROJAS en representación de PHILLIP MORRIS PRODUCTS S.A., la cual se acoge. (...)***”.

CUARTO. Que mediante escrito presentado en fecha veintiocho de octubre de dos mil ocho, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada alegando sus agravios, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante resolución de las quince horas del veintiuno de mayo de dos mil nueve, no expresó agravios.



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 o interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No se hace un listado de hechos probados de interés para el dictado de la presente resolución, por versar la litis sobre un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**, contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**WIDE OPEN**”, en clase 34 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que:

“... Analizando el caso que nos ocupa, encontramos que el signo marcario solicitado se encuentra conformado por los términos en lengua inglesa “WIDE OPEN”, cuya traducción al castellano significa Wide: “ancho, amplio, vasto” y



Open: “abierto”. (Así en: Gran Diccionario Larousse Inglés- Español, Ediciones Larousse S.A. de C.V. Distrito Federal, México, 2002.). De lo anterior, se desprende que la marca solicitada no incurre en la situación de describir alguna característica de los productos a proteger por el signo solicitado a saber: Tabaco elaborado o si elaborar, incluyendo cigarros, cigarrillos, puros, tabaco para enrollar cigarrillos, tabaco de pipa, tabaco para mascar, tabaco de rapé, tabaco a base de clavo de especias, sustitutos del tabaco (no para propósitos medicinales, artículos de fumadores, incluyendo papel y tubos de cigarro, estaños de tabaco, pitillera y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores y fósforos. De este modo, es de precisar que el signo marcario solicitado no le otorga ningún tipo de ventaja comercial o funcional a la empresa solicitante, por cuanto no se compone de términos constituyentes de una palabra de uso común, ni describe una forma usual de presentar el producto al público, situación que no causa perjuicio al resto de competidores en su sector empresarial. Por otro lado, el signo solicitado se caracteriza por ser novedoso, en cuyo sentido lleva razón el solicitante, al señalar “la novedad de una marca o distintivo no radica sólo en la invención de nuevos términos, sino también en la forma como se combinan términos o palabras existentes para crear la distintividad”. De este modo, el signo “WIDE OPEN” permite distinguir con suma facilidad los productos a proteger y cumple con los requisitos básicos señalados por la jurisprudencia, los cuáles son consustanciales a todo signo marcario, a saber: perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad. De este modo, este Registro es del criterio que el signo marcario “WIDE OPEN”, no se ubica en ninguna de las prohibiciones establecidas por los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, motivos por los cuáles lo procedente en el presente asunto es rechazar la oposición formulada.”



Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito de apelación, fueron que el criterio del Registro para rechazar la oposición presentada por su representada es incorrecto por cuanto:

“... es importante recalcar que la marca WIDE OPEN se conforma de 2 palabras genéricas y descriptivas del producto al que se refiere, con lo cual se violenta el artículo 7 incisos c y d de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”

En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque a determinar si la marca propuesta violenta los incisos c) y d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas), con el propósito de determinar su eventual inscripción, conforme a lo dispuesto en los artículos 7° y 14 de la Ley de Marcas y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU CARACTER DISTINTIVO.

Doctrinariamente se define la marca 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. El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero del 2000, y sus reformas, es claro al indicar que este derecho intangible es: *“(...) Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”*. Este numeral presenta una redacción similar a la del artículo 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante la Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder



ser inscrita como tal.

El signo distintivo, es el que permite diferenciar claramente el producto al que se refiere, de otros iguales que se encuentren en el comercio, por lo que esa distintividad resulta ser una particularidad de la marca y 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 o servicios que elige, de lo que se concluye que esa característica es una función primordial de toda marca, al determinar que esta debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca, de los de la competencia.

QUINTO. SOBRE LA REGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO “WIDE OPEN” COMO MARCA. Esta Instancia es del criterio que los argumentos esgrimidos por el representante de la empresa apelante no son de recibo, toda vez que analizada la denominación de la marca solicitada “**WIDE OPEN**”, en forma conjunta, a pesar de estar compuesta por palabras de uso común como lo son los vocablos “**WIDE**” y “**OPEN**”, cuya traducción ya fue indicada y que es avalada por este Tribunal, sea el significado del término “*Wide*”: “*ancho, amplio, vasto*” y el significado del término “*Open*”: “*abierto*”. (*Gran Diccionario Larousse Inglés-Español, Ediciones Larousse S.A. de C.V. Distrito Federal, México, 2002.*), por lo que no existe motivo alguno a criterio de este Tribunal para impedir su protección, ya que ésta como puede apreciarse, no describe directamente los productos a proteger a saber: **“tabaco elaborado o sin elaborar, incluyendo cigarros, cigarrillos, puros, tabaco para enrollar cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para mascar, tabaco de rapé, tabaco a base de clavo de especies, sustitutos del tabaco (no para propósitos medicinales), artículos de fumadores, incluyendo papel y tubos de cigarro, estaños de tabaco, pitillera y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores y fósforos”**, es decir, no indica alguna calidad, cualidad o característica de los productos, pues, un signo resulta descriptivo cuando enuncia a manera de ejemplo, los aspectos antes mencionados. En relación al signo 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:

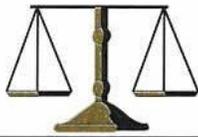
“(…) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores acerca de las características, calidad, valor u otras propiedad del productos o servicio que la marca solicitada pretende proteger (…)”.

De ahí, que este Tribunal, partiendo del significado indicado, precisa que el signo distintivo solicitado no es una marca descriptiva, ya que éste como se indicó no describe los productos que protege.

En razón de lo anterior, tenemos, que los consumidores en contraste con la marca descriptiva deben hacer un esfuerzo de inteligencia para lograr definir ante el producto que se encuentran, situación, que los hace diferente ante otros productos que se encuentran en el mercado, por lo que este Tribunal considera admisible la protección de la marca de comercio “**WIDE OPEN**”, y por consiguiente, no lleva razón la representante de la empresa apelante cuando expresa en su escrito de apelación “ *(…) que la marca WIDE OPEN se conforma de 2 palabras genéricas y descriptivas del producto al que se refiere...*”, ya que el signo distintivo solicitado no describe los productos, los cuales son principalmente tabaco y productos de industrias conexas, que nada tienen que ver con los términos que conforman la marca solicitada.

Dado que en el caso que nos ocupa, el signo solicitado no resulta genérico ni descriptivo de los productos a proteger y distinguir, y siendo, que el mismo cumple con el requisito primordial de la marca, sea el de distintividad, resulta procedente la protección e inscripción del signo marcario “**WIDE OPEN**”.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que este Tribunal avala el criterio dado por el



Registro al establecer que:

*“... Una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia, considera esta instancia que conforme a lo expuesto anteriormente no existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de la inscripción, razón por la cual debe rechazarse la oposición planteada y en su lugar se procede a acoger la solicitud de inscripción de la marca “**WIDE OPEN**”; en clase 34 internacional.”*

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y seis minutos del once de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma.

SÉTIMO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso



de Apelación interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y seis minutos del once de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia 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.-

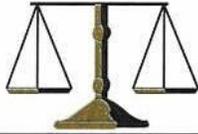
Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca
- TE. Solicitud de inscripción de la marca
- TG. Marcas y signos distintivos.