



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0344-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica “CRAFTED FOR LESS SMELL”

PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2543-2016)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0940-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Lupita Quintero Nassar, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-884-675, en su condición de apoderada especial de la empresa PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000 Switzerland, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:51:41 horas, del 18 de mayo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el 16 de marzo de 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licda. María Lupita Quintero Nassar, en autos conocida y en su condición de apoderada especial de la empresa PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000 Switzerland, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “CRAFTED FOR LESS SMELL”, en clase 34 internacional, para que proteger y distinguir; *“Tabaco en bruto o manufacturado; productos*



de tabaco; puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco para inhalar, cigarrillos kretek, snus (polvo de tabaco); sustitutos de tabaco (no para propósitos médicos); cigarrillos electrónico; productos de tabaco para el propósito de ser calentados; dispositivos electrónicos y sus partes para el propósito de calentar cigarrillos o tabaco con el fin de liberar aerosol que contiene nicotina para inhalación (estos dispositivos son sostenedores electrónicos para tubos de tabaco que contienen una cuchilla de color con el propósito de calentar tabaco y soltar nicotina contenida en aerosol para inhalación); soluciones de nicotina líquida para uso de cigarrillos electrónicos; artículos para fumadores, papel de cigarros, tubos de cigarrillos, filtros de cigarrillos, latas de tabaco, estuches de cigarrillos, ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:51:41 horas, del 18 de mayo de 2016, resolvió; “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...*”.

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 27 de mayo de 2016, la representante de la empresa PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:49:28 horas, del 6 de junio de 2016, resolvió; “... *Declarar sin lugar el recurso de revocatoria. ...*”, y por medio del auto de las 10:49:30 horas, del 6 de junio de 2016, resuelve; “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”.

QUINTO. A la substanciación del recurso presentado se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la



indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de Ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal, no enlista hechos de tal carácter para la resolución de este asunto, siendo que el presente caso es de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la empresa PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, en virtud de que una vez realizado su análisis determinó que el signo propuesto no posee la suficiente aptitud distintiva para obtener protección registral, al estar compuesta la denominación por términos descriptivos y a su vez engañosos con relación a los productos que se desean comercializar. En consecuencia, se declara inadmisibles al transgredir lo presupuestado en el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la compañía PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, en su escrito de agravios señaló que, el signo propuesto por su mandante debió analizarse bajo la teoría de “visión en conjunto”, sea, viendo la marca como un todo indivisible, sin hacer una descomposición de cada una de sus unidades. Que la marca vista en su conjunto no es un denominativo genérico, y tampoco está relacionada con los productos en la clase 34 internacional. Incorpora el apelante en sus agravios una serie de citas doctrinarias para determinar que la marca al ser valorada en su conjunto tiene distintividad.



Agrega, la parte recurrente que el signo propuesto no es un signo descriptivo ni engañoso para los productos que protege. Afirma la apelante que uno de los problemas es que el registrador no analiza la marca en su conjunto, ya que la combinación de palabras hace que la propuesta resulte sugestiva. La denominación posee una idea conceptual, pero no puede ser atribuido como común para los productos que se pretenden proteger. Señala como antecedentes los votos del TRA 338-2006 (pag.39), 1054-2009, 110-2010 (folio 41). Por los argumentos expuestos, solicita se revoque la resolución apelada, se desista del rechazo y se continúe con el trámite de la solicitud presentada por su mandante.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

“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.” (agregada la negrilla)

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, y que se encuentran en el mercado.

Ahora bien, los motivos de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenidos en un signo marcario encuentran su sustento 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. ... 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. ...”.

De la anterior cita legal, se desprende que una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea descriptivo o calificativo de las características de ese producto o servicio. 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 ...”. (Subrayado no corresponde al original.)

Por otra parte, 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 como 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.

Para el caso que nos ocupa, el signo que se propone para que ingrese a la publicidad registral es: “CRAFTED FOR LESS SMELL”, en clase 34 internacional, para proteger y distinguir; “Tabaco en bruto o manufacturado; productos de tabaco; puros, cigarros, cigarrillos, tabaco



para enrollar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco para inhalar, cigarrillos kretek, snus (polvo de tabaco); sustitutos de tabaco (no para propósitos médicos); cigarrillos electrónico; productos de tabaco para el propósito de ser calentados; dispositivos electrónicos y sus partes para el propósito de calentar cigarrillos o tabaco con el fin de liberar aerosol que contiene nicotina para inhalación (estos dispositivos son sostenedores electrónicos para tubos de tabaco que contienen una cuchilla de color con el propósito de calentar tabaco y soltar nicotina contenida en aerosol para inhalación); soluciones de nicotina líquida para uso de cigarrillos electrónicos; artículos para fumadores, papel de cigarros, tubos de cigarrillos, filtros de cigarrillos, latas de tabaco, estuches de cigarrillos, ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos”.

La denominación propuesta traducida al español significa “manufacturado por menos olor” y así lo traduce el solicitante a folio 1 del expediente principal. En este sentido, obsérvese que la denominación emplea palabras que al relacionarlas con los productos que se pretenden comercializar, describen una cualidad o característica de este, ya que el consumidor podría considerar que el producto contiene o genera menos olor a la hora de consumirlos, con relación a otros productos de su misma especie o naturaleza.

Definitivamente los producto o productos que se pretenden proteger, en relación a la denominación solicitada, se describe una característica de éstos: “expedir menos olor”, lo que contraviene el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Respecto a la aplicación del artículo 7 inciso j) de la citada ley, que hace el Registro y que conceptualiza al signo propuesto como engañoso, el Tribunal no está de acuerdo, ya que este tipo de productos expiden un olor, por lo que el consumidor no se verá engañado, porque el efecto esperado es un olor, menos o más fuerte que otro, pero siempre un olor. Bajo ese conocimiento, las únicas causales que confirma este Tribunal, es por la violación de los incisos d) y g) del citado artículo 7, ya que al ser descriptiva carece de distintividad y por ende la aplicación del inciso g).



Por las razones indicadas este Tribunal considera que efectivamente el signo propuesto “CRAFTED FOR LESS SMELL” es descriptivo de los productos que pretende comercializar ya que estos según lo indicado por el mismo petente, emiten menos olor y al ser descriptivo no tiene distintividad. En consecuencia, procede su inadmisibilidad en apego al artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Señala la apoderada de la compañía PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, que el signo propuesto por su mandante debió realizarse bajo la teoría de “visión en conjunto”, sea, viendo la marca como un todo indivisible, sin hacer una descomposición de cada una de sus unidades. En este sentido, debemos destacar que tal y como se desprende del análisis realizado por este Tribunal al signo propuesto, el calificador registral procedió conforme al marco de legalidad, determinando bajo esa visión en conjunto que el denominativo empleado “CRAFTED FOR LESS SMELL” traducido al español significa “manufacturado por menos olor”, y que de igual manera ha sido señalado por el solicitante a folio 1 del expediente. Las palabras que componen la denominación cuentan con un significado específico que sin desmembrarlas será percibido por el consumidor sin hacer un mayor esfuerzo. De ello, deviene que el signo marcario empleado carezca de aptitud distintiva para obtener protección registral porque le proporciona una característica o cualidad al producto que es “menor olor”. Lo anterior visto en el ámbito del tráfico mercantil, esos productos tienen menor olor respecto de otros de la misma naturaleza. En consecuencia, no encuentra este Tribunal, motivo alguno para resolver de manera contraria a lo dispuesto por el Registro de instancia, respecto a esa prohibición, razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son acogidas.

Continúa manifestando la apelante e indica, que la marca propuesta no es un denominativo genérico, y no está relacionada con los productos en la clase 34 internacional. Incorpora asimismo, una serie de citas doctrinarias para determinar que la marca al ser valorada en su conjunto tiene distintividad. Cabe aclarar al recurrente, que en la resolución apelada el Registro de la Propiedad Industrial, no determinó que el signo propuesto fuera genérico sino descriptivo,



engañoso y por ende sin distintividad. Razón por la cual este Tribunal estima en innecesario entrar a emitir consideración alguna con respecto a ello.

Agrega, la parte recurrente que el signo propuesto no es un signo descriptivo ni engañoso para los productos que protege. Y afirma que uno de los problemas es que el registrador no analiza la marca en su conjunto, ya que la combinación de palabras hace que la propuesta resulte sugestiva. Ello, hace que la denominación posea una idea conceptual, pero no puede ser atribuido como común para los productos que se pretenden proteger.

Respecto a lo señalado anteriormente por el apelante, en cuanto a que la marca propuesta por su representada es sugestiva, debemos indicar que un signo marcario es considerado sugestivo cuando estos poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor una imagen o idea sobre el producto, lo cual implica llevar a cabo todo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el distintivo. Sea, son signos que sugieren ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio que se pretende comercializar, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento al consumidor para relacionar aquel signo con determinado servicio o producto. Situación que tal y como se desprende del análisis realizado no le es de aplicación al caso bajo estudio, toda vez, que el denominativo empleado le proporciona de manera directa la cualidad o característica de “menor olor” al producto que se pretende proteger. Por tal motivo procede su rechazo.

Respecto de la jurisprudencia señala por el apelante, y para lo cual adjunta como antecedentes los votos del TRA 338-2006 (pag.39), 1054-2009, 110-2010 (folio 41). Debemos advertir, en este sentido, que, si bien este Tribunal cuenta con basta jurisprudencia en materia de marcas, la calificación de estas es independiente. Cada signo debe ser valorado y/o cotejado conforme las normas existentes, y conforme a su propia naturaleza sin sujeción respecto de casos resueltos con anterioridad. El Registrador califica lo pedido tomando en cuenta el principio de legalidad que lo aplica dentro de un marco de calificación donde se valoran las formalidades intrínsecas



y extrínsecas del acto rogado. Los votos señalados hay que entenderlos dentro del contexto en que fueron emitidos, pero cada caso es único. En relación a este procedimiento tanto el Registro de la Propiedad Industrial, como este Órgano de alzada, han considerado que el signo propuesto “CRAFTED FOR LESS SMELL” (manufacturado por menos olor) tal y como se desprende, es descriptivo, sea, que le proporciona una cualidad o característica a los productos que se pretenden comercializar en el mercado, y que de igual manera es ratificada por el solicitante al señalar que los productos emiten menos olor. Por esa razón, no podría considerarse bajo dicha circunstancia que el denominativo posea aptitud distintiva, procediendo su inadmisibilidad en apego al artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Aunado a ello, estima este Tribunal, que el considerar la posibilidad de permitir la coexistencia registral de un signo marcario que no cumpla con los requisitos de admisibilidad contemplados en los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, violentaría el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, motivo por el cual sus manifestaciones en este sentido no son de recibo.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licda. María Lupita Quintero Nassar, apoderada especial de la empresa PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:51:41 horas, del 18 de mayo de 2016, la cual se confirma en todos sus extremos.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licda. María Lupita Quintero Nassar, apoderada especial de la empresa PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:51:41 horas, del 18 de mayo de 2016, la cual se confirma y se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CRAFTED FOR LESS SMELL”, en clase 34 internacional. 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.-
NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Roció Cervantes Barrantes

Guadalupe Ortiz Mora.