

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

APELACIÓN N° 2005-0227-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la señal de propaganda "THREE WAYS TO SMOKE"

British American Tobacco (Brands) Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9032-04)

VOTO N° 156-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las diez horas quince minutos del veintidós de junio de dos mil seis.

Visto el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Claudio Murillo Ramírez, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y siete-cuatrocientos cuarenta y tres, representando a la sociedad British American Tobacco (Brands) Inc., una corporación organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, y domiciliada en 401 South Fourth Avenue. Suite 1800, Louisville, Kentucky 40202, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas treinta y siete minutos cincuenta y cuatro segundos del dieciséis de junio de dos mil cinco. Y

RESULTANDO

- I.** En fecha tres de diciembre de dos mil cuatro, British American Tobacco (Brands) Inc. representada por Claudio Murillo Ramírez, solicita la inscripción de la señal de propaganda

THREE WAYS TO SMOKE

para proteger y distinguir una promoción relacionada con cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, artículos para fumadores, encendedores y fósforos, la señal de propaganda se usará con la marca KENT.

- II.** A las catorce horas treinta y siete minutos cincuenta y cuatro segundos del dieciséis de junio de dos mil cinco, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: ***"POR TANTO:***
Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del año 2000, y Convenios

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada” (negrita y mayúsculas del original).

- III. Por escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial en fecha siete de julio de dos mil cinco, la empresa solicitante apela la resolución antes referida, argumentando que la señal solicitada es suficientemente distintiva, que la unión de palabras de uso común dan como resultado un conjunto distintivo, y que se debe de analizar el conjunto de la señal propuesta.
- IV. 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 el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. A) Hechos probados. Se tiene como único hecho probado de interés para la resolución de este asunto el siguiente: Que el señor Claudio Murillo Ramírez, de calidades antes citadas; es apoderado de la empresa British American Tobacco (Brands) Inc, por medio de un documento de poder especial acreditado en este expediente el día once de enero de 2006, para la inscripción de la señal de propaganda **THREE WAYS TO SMOKE**, poder que le fue otorgado mediante escritura pública número noventa y seis, ante el notario público Cristian Calderón Cartín, a las catorce horas treinta minutos del día seis de enero del año dos mil seis, que es visible al folio cuarenta y nueve frente del tomo cuarto de su protocolo. (folio 27)

B) Hechos no probados. : Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. Planteamiento del problema. El Registro consideró que la señal de publicidad solicitada

THREE WAYS TO SMOKE

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

rompe con lo establecido por los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indican:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

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. (...)”

ya que la traducción al castellano es TRES FORMAS DE FUMAR, y se trata de términos de uso común y genérico, y no posee elementos susceptibles de distinción, ni contiene ningún carácter original ni novedoso. A esto contesta el apelante argumentando que la unión de términos comunes da como resultado una señal de propaganda original y por ende con carácter distintivo, y contestando la audiencia conferida en esta sede, agrega que la señal de propaganda funciona para resaltar la marca a la que acompaña, y su novedad consiste en combinar palabras existentes para crear frases publicitarias.

TERCERO. Delimitación de la causal de rechazo. Analizando la causal prevista por el inciso c) citado, se observa como la frase, THREE WAYS TO SMOKE, ni en el lenguaje corriente ni en la usanza comercial costarricense, es una designación común o usual para referirse a cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, artículos para fumadores, encendedores y fósforos, por lo tanto, tal causal deberá ser desechada como un fundamento para rechazar la solicitud de inscripción de la señal de publicidad referida.

Ahora, según lo mandado por el inciso d) del artículo 7, interpretado acorde al artículo 62, ambos de la Ley de Marcas; un signo no podrá convertirse en una señal de publicidad cuando consista en una forma que pueda servir en el comercio para describir alguna característica del producto de que se trate. En este sentido, estando dirigida la señal de publicidad propuesta a distinguir productos

relacionados con el fumado, siendo su significado en castellano TRES FORMAS PARA FUMAR, considera este Tribunal que, en efecto, el signo propuesto como señal de publicidad describe la característica principal de los productos a distinguir, sea la de ser usados para fumar, en la forma de cigarros, tabaco, o como productos relacionados a la acción de fumar. Dicha descripción de características descalifica al signo propuesto para optar por su registro como señal de publicidad.

Por esa razón, no es de recibo el argumento del apelante, en cuanto a que la combinación de los términos los hace de forma tal que se otorga al signo características propias; pues, la unión de los términos que conforman la frase THREE WAYS TO SMOKE no hacen que el signo adquiera el deseado carácter distintivo, incluso ni siquiera uniéndolo a la marca KENT, puesto que, al usar la frase “TO SMOKE”, “PARA FUMAR”, se torna en descriptiva de características del producto al cual se asocia. Al respecto, la resolución dictada en el caso R 962/2002-3 por la Tercera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, Unión Europea, fechada dieciocho de junio de dos mil tres, en un caso muy semejante al aquí examinado, consideró:

“14 En el presente asunto, el signo solicitado se compone de cuatro palabras corrientes en el idioma español. La combinación de estas palabras no confiere al conjunto DIRECTO DE LA NARANJA un sentido diferente al que posee cada uno de los términos individualmente considerados. DIRECTO DE LA NARANJA no es una expresión infrecuente, al estar formada por palabras de uso común en español. La combinación de palabras no es contraria a las reglas gramaticales de la lengua española y en el sector de bebidas refrescantes, hechas a base de frutas, tiene un evidente significado descriptivo de los productos. La solicitante tampoco ha demostrado que el signo solicitado, considerado en su conjunto, represente algo más que la mera suma de las palabras corrientes que la forman.

15 En consecuencia, la Sala comparte la conclusión de la División de Examen de que el signo en cuestión es exclusivamente descriptivo según lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c) del RMC.” (consultado en el sitio de Internet de la OAMI, http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2002/es/R0962_2002-3.pdf en fecha primero de junio de dos mil seis)

Al igual que en el caso examinado, la frase THREE WAYS TO SMOKE no es inusual en el idioma inglés, es la forma gramaticalmente correcta de expresar la idea que encierra, idea que además, resulta de todos modos descriptiva de características de los productos que pretende distinguir.

CUARTO. Sobre lo que debe ser resuelto. Según lo analizado anteriormente, por ser la señal de publicidad que se pretende inscribir descriptiva de características del producto a distinguir, lo que corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, y por ende confirmar por los motivos dichos, la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas treinta y siete minutos cincuenta y cuatro segundos del dieciséis de junio de dos mil cinco.

QUINTO. Agotamiento de la vía administrativa. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 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 British American Tobacco (Brands) Inc. contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas treinta y siete minutos cincuenta y cuatro segundos del dieciséis de junio de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma. Se tiene 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca