

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0742-TRA-PI

Solicitud de registro como marca de comercio “CLICK SWITCH REFRESH”

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2010-8049)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 172-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del veintiuno de febrero de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, mayor, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-800-402, en su condición de apoderado de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas nueve minutos con veinte segundos del cinco de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el siete de septiembre de dos mil diez, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, en su condición de apoderado de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**, sociedad constituida bajo las leyes de United Kingdom, solicitó la inscripción de la marca de comercio denominada: **“CLICK SWITCH REFRESH”**, traducido al castellano **“tecleo interruptor refrescar”** en **clase 34** internacional, para proteger y distinguir;

“Cigarrillos, Tabaco, productos de tabaco, encendedores, cerillas y artículos para fumadores.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas nueve minutos con veinte segundos del cinco de junio de dos mil doce, resolvió; *“(…) Declarar con lugar la oposición interpuesta por la apoderada de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A, contra la solicitud de inscripción del distintivo “CLICK SWITCH REFRESH” en clase 34 internacional, presentada por CRISTIAN CALDERON CARTIN, en su condición de apoderado de la empresa BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, la cual se deniega. (…),.”*

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veintiuno de junio de dos mil doce, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, apoderado de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas quince minutos con doce segundos del veintinueve de junio de dos mil doce, resolvió; *“(…) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (...).”*

QUINTO. Que 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución que se impugna resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**, en virtud de que una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia, se determina que el signo propuesto contraviene el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas, al ser descriptivos y carente de distintividad, por lo que debe acogerse la oposición planteada en ese sentido por **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A**, y denegar la solicitud del signo “**CLICK SWITCH REFRESH**” en **clase 34** internacional.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el apoderado de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**, a groso modo manifestó que los términos **CLICK SWITCH REFRESH**, no son utilizados para calificar o describir alguna característica del producto, sino creados por su representada. Además, ningún competidor que los utiliza, tal y como se demuestra con la prueba que aporta la opositora, por lo que solicita se declare con lugar el presente recurso y se ordene continuar con el trámite de inscripción.

Asimismo, la representante de la empresa opositora **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A** en términos generales indicó que el signo solicitado no puede ser registrado como marca, en virtud de estar compuesto por palabras que describen el producto que se pretende comercializar, por lo que carece de la actitud distintiva necesaria y en este sentido transgrede los incisos a), b), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



TERCERO. SOBRE EL FONDO. De previo a pronunciarnos sobre el fondo del presente asunto este Órgano de alzada, considera de suma importancia traer a colación lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° que 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.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos 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. (...).” (Lo resaltado no corresponde a su original)

En este sentido, se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibles 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 y negrita 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.

Cabe señalar, para el caso que nos ocupa que el signo propuesto por la **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**, denominada **“CLICK SWITCH REFRESH”** en **clase 34** internacional, para proteger y distinguir; **“Cigarrillos, Tabaco, productos de tabaco, encendedores, cerillas y artículos para fumadores”**, denominación que traducida al castellano refiere a los siguientes conceptos **“tecleo interruptor refrescar”**, términos que describen las cualidades y características del producto que se pretende comercializar, por lo que se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable.

Asimismo, es importante advertir por parte de este Tribunal, que el signo propuesto al tener de manera implícita esa cualidad u característica del funcionamiento del producto que se pretende introducir en el mercado, podría inducir a engaño al consumidor, dado que dicho producto podría no tener esa característica o cualidad en su funcionamiento, y sobre la cual tampoco podría darse certeza de que sea efectivo, por lo que hace que la denominación propuesta carezca de aptitud distintiva para su registro y ante ello incurra en una causal más de irreregistrabilidad por motivos intrínsecos, conforme lo señala el inciso j) de la Ley de Marcas, y en este mismo sentido el Convenio de París establece en su artículo 6 quinquies b-2 indica que

la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Por otra parte, cabe advertir que los términos utilizados **tecleo, interruptor y refrescar**, son genéricos de uso común que no podrían ser apropiados por un comerciante en particular, y limitar con ello a los demás competidores a poder utilizarlos. En este sentido, la prohibición intrínseca que deriva del signo, no es solo por la incorporación de términos de uso común, sino de características que relacionadas con el producto a proteger son potencialmente engañosas, y bajo ese criterio de un término engañoso que vicia el resto del signo solicitado, lo procedente es el rechazo, por la aplicación de los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por las consideraciones expuestas y citas legales, que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por él **a quo**, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**, denominada “**CLICK SWITCH REFRESH**” en **clase 34** internacional, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas nueve minutos con veinte segundos del cinco de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

CUARTO. 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 Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 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 el apoderado de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS)**



LIMITED, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas nueve minutos con veinte segundos del cinco de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que el Registro proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**CLICK SWITCH REFRESH**” en **clase 34** internacional. Se da por agotada la vía administrativa. 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.

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez.