

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0703-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo CLICK & ROLL

Marcas y otros signos

British American Tobacco (Brands) Limited, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen N° 10630-2010)

VOTO N° 0173-2013

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ocho-cientos-cuatro-cientos dos, en su condición de apoderado de la empresa British American Tobacco (Brands) Limited, organizada y existente de acuerdo a las leyes del Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiún minutos, cuarenta y un segundos del cuatro de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha quince de noviembre de dos mil diez, el Licenciado Calderón Cartín, representando a la empresa British American Tobacco (Brands) Limited, solicita se inscriba como marca de comercio el signo **CLICK & ROLL**, para distinguir en clase 34 cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, encendedores, cerillas y artículos para fumadores.

SEGUNDO. Que en fecha dos de diciembre de dos mil once, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, representando a la empresa Philip Morris Products S.A., se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución de las diez horas, veintiún minutos, cuarenta y un segundos del cuatro de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial decidió declarar con lugar la oposición planteada y rechazar el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha veintiuno de junio de dos mil doce, la representación de la empresa British American Tobacco (Brands) Limited planteó apelación contra la resolución final antes indicada, la cual fue admitida para ante este Tribunal por resolución de las quince horas, cuarenta y seis minutos, cincuenta y seis segundos del veintisiete de junio de dos mil doce.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que en el comercio se utiliza la frase “click & roll” en conjunto con la marca LUCKY STRIKES para describir una característica de dichos cigarrillos de poder cambiar su sabor a mentolados a voluntad del fumador (folios 126 del legajo principal, y anexos 2 y 4 del legajo de prueba separado).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo solicitado no puede registrarse al resultar únicamente descriptivo de características, padeciendo así una tacha de tipo intrínseca, rechaza el registro solicitado. Por su parte, el recurrente alega que CLICK & ROLL no califica características, sino que son términos que su representada creó y no usa ningún otro competidor, por lo tanto no pueden ser descriptivos de características.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, debe este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la resolución recurrida. La representación de la empresa oponente basa su argumentación en el hecho de que la frase que se solicita como marca ya es usada en el comercio respecto de cigarrillos para señalar una cualidad de éstos, sea la de cambiar su sabor o aroma de normal a mentolado, la cual se ejecuta realizando una operación de pulsar y enrollar el cigarrillo en un punto específico, lo cual demuestra con la prueba señalada en el considerando primero. Entonces, no puede apoyarse la tesis de la apelación, cuando indica que la competencia no utiliza dicha frase, puesto que, en efecto, si es utilizada, y no como marca, sino como indicadora de una característica específica. Por ello es que, sea o no la frase CLICK & ROLL una creación proveniente del esfuerzo intelectual independiente de personeros de la empresa British American Tobacco (Brands) Limited, ésta ya se usa en el comercio respecto de cigarrillos para indicar una característica, y por lo tanto no es dable el otorgamiento de la categoría de marca registrada tal y como se solicita.

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 y 29 del

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Cristian Calderón Cartín representando a la empresa British American Tobacco (Brands) Limited, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiún minutos, cuarenta y un segundos del cuatro de junio de dos mil doce, la cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo CLICK & ROLL. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74