



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0264-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro como marca de comercio “CLICK”

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2012-11690)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 855-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta minutos del veinte de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, mayor, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos-cuatrocientos dos, 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 catorce horas treinta y cuatro minutos con tres segundos del catorce de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado el diez de diciembre de dos mil doce, 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”, traducido al castellano “Clic, tecleo” en **clase 34** internacional, para proteger y distinguir; *“cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, encendedores, cerillas y artículos para fumadores.”*

II. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, y dentro del plazo conferido, la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en la condición de Apoderada de la



empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, formuló oposición al registro de la marca solicitada.

III. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas treinta y cuatro minutos con tres segundos del catorce de febrero de dos mil catorce, resolvió; “(...) **I) Se declara con lugar la oposición interpuesta por la apoderada de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A, contra la solicitud de inscripción del distintivo “CLICK” 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.** (...)”

IV. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 11 de marzo de 2014, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, apoderado de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

V. 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 Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado lo siguiente:

1.-Que en el sector de los cigarrillos se utiliza una tecnología para cambiar su sabor a través de un dispositivo cuya activación o desactivación se reconoce a través de un sonido o vibración descrita como “click”, visible a folios 217 a 221 en relación a folios 44 a 115.



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. 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**” en clase 34 internacional.

Por su parte, el apoderado de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**, manifestó en su escrito de apelación que el signo “**CLICK**” tiene suficiente aptitud distintiva respecto a los productos protegidos en la clase 34 lo que deja de lado el Registro de la Propiedad Industrial al fundamentar su decisión.

CUARTO. 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 7º- 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 compañía **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**, denominada **“CLICK”** en clase 34 internacional, para proteger y distinguir; *“cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, encendedores, cerillas y artículos para fumadores.”*, presenta una denominación que traducida al castellano refiere a los siguientes conceptos **“Clic, tecleo”**, términos que describen las cualidades y características del producto que se pretende comercializar.



El término **“CLICK”** es un anglicismo de uso común que se refiere al sonido que producen ciertos objetos al quebrarse y que incluye el sonido que realizan ciertos aparatos para informar al usuario que se ha aplicado una operación determinada, se trata en estos últimos casos de una función que presentan los aparatos y la verificación de que la misma se ha activado o desactivado a través del sonido **“CLICK”**. Estos aparatos se incorporan a los cigarrillos y artículos para fumadores.

En el mercado existen cigarrillos en los cuales se incorpora una cápsula de sabor en sus filtros y mediante un **“click”** se activa o se desactiva para que el sabor sea lanzado al fumador, con la facultad de que normalmente cambia el sabor del cigarrillo de regular a mentolado o de haciendo más fuerte el sabor del mentol en el cigarrillo. Se produce un **“click”** en los cigarrillos revelándole al fumador que se activo el sistema. El cigarrillo se compone de un filtro de dos partes, el filtro de carbón y el filtro de celulosa con una pequeña cápsula rellena de sabor líquido, por lo que es al hacer **“click”** en el filtro, que se libera el sabor de la cápsula mientras se fuma, pudiendo disfrutar el fumador de un segundo sabor.

De ahí que el vocablo **“CLICK”** es descriptivo del funcionamiento y uso de ciertos aparatos, los cuales pueden incorporarse como accesorios que se utilizan para cigarrillos, productos de tabaco, encendedores, cerillas y artículos para fumadores. Por lo anterior, se considera **“CLICK”** un término descriptivo y de uso general en el sector por parte de los consumidores, para describir la activación o desactivación de un aparato relacionado con su consumo. Se trata entonces de términos de uso común en el sector y por lo tanto no podrían ser apropiados por un comerciante en particular, y limitar con ello a los demás competidores a utilizarlos.

En este sentido, la prohibición intrínseca que se deriva del signo **“CLICK”**, no es solo por la incorporación de términos de uso común, sino de las características que relacionadas con el producto son descriptivas y falta de distintividad, y bajo ese criterio lo procedente es el rechazo, por la aplicación de los incisos d) y g) 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 la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto se confirma.

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 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 catorce horas treinta y cuatro minutos con tres segundos del catorce de febrero de dos mil catorce, 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**” 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora