



RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2014-0347-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca Comercio (Click Switch Refresh) (34)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-10728)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 868-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con quince minutos del veintiuno de noviembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Notario ***Cristian Calderón Cartín***, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-800-402, Apoderado Registral de la sociedad ***BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED***, sociedad constituida bajo las leyes de United Kingdom, con establecimiento administrativo y comercial, situado en: Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, United Kingdom, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las once horas treinta y un minutos veinticuatro segundos del veintiuno de marzo del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las once horas cuarenta y cuatro minutos quince segundos del once de diciembre del dos mil trece, el Notario ***Cristian Calderón Cartín***, de calidades y en la representación indicadas,



solicitó la inscripción de la marca “**CLICK SWITCH REFRESH**”, en Clase Internacional 34 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) 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 once horas treinta y un minutos veinticuatro segundos del veintiuno de marzo del dos mil catorce, resolvió; “**(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada.(...)**” al considerar que transgrede el artículo 7 literales d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas doce minutos catorce segundos del treinta y uno de marzo del dos mil catorce, el Notario **Cristian Calderón Cartín**, en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, por considerar que la marca que se pretende inscribir es carente de la distintividad necesaria, en relación con los productos a proteger. Por esa razón corresponde a una marca inadmisibles por razones intrínsecas, y que transgrede el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por su parte, el Apoderado Registral de la sociedad en cuestión, únicamente apela sin argumentar ningún tipo de agravios.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, y el signo propuesto no puede llegar a convertirse en una marca registrada. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene en el numeral 2 la definición de lo que corresponde a una marca; en ese sentido establece:

“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.”



El artículo 7 de ese mismo cuerpo normativo, indica las causales de objeción que impiden que un signo considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Se trata de objeciones por motivos intrínsecos que 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 se encuentran tipificados y para el caso en concreto interesan:

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. [...]

Bajo esa premisa, se desprende 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 [...]

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 registraci3n, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condici3n de distintividad suficiente.

Cabe se1alar, 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 artculos para fumadores**”, denominaci3n que al traducirse al idioma espa1ol refiere a los siguientes conceptos “**tecleo interruptor refrescar**”, t3rminos que describen las cualidades y caracterfsticas del producto que se pretende comercializar, exhibiendo por ello la finalidad del producto sin darle una identidad propia, y denotando la ausencia del requisito indispensable de la aptitud *distintiva* que debe de ostentar una marca para ser registrable. Estos t3rminos traducidos al idioma espa1ol, no vienen a identificar o individualizar los productos que est1 solicitando proteger el recurrente, m1s bien, el nombre “**CLICK SWITCH REFRESH - TECLEO INTERRUPTOR REFRESCAR**”, le otorga a los cigarrillos una descripci3n de que son “*frescos*”, y a la hora de fumarlos el consumidor va a tener esa sensaci3n de frescura.

Por otra parte, cabe advertir que el signo propuesto se compone de una denominaci3n compuesta de t3rminos de uso com3n que no identifican a los productos que se pretenden proteger. Ello adem1s de contener una caracterfstica que relacionada con el producto a proteger lo describe, como es precisamente la sensaci3n refrescante que sentir1 el consumidor al momento de utilizar el producto.

En sntesis, se trata del deber y la obligaci3n de este Tribunal, de *proteger* al consumidor medio de posibles actos de comercio que lo conllevan a generar en 3l esa confusi3n. Lo anterior de conformidad con el artculo 1 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, que en lo que interesa dice:



Artículo 1°.-Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores [...]

Considera entonces este Tribunal, que el signo solicitado no cumple con las condiciones para ser inscrita, conforme a los numerales de la Ley de Marcas ya mencionados, siendo que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra ajustada a derecho, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Notario ***Cristian Calderón Cartín***, representante de la sociedad ***CONSORCIO BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED***, y confirmar la resolución venida en alzada.

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 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por ***Cristian Calderón Cartín***, en representación de la sociedad ***BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las once horas treinta y un minutos veinticuatro segundos del veintiuno de marzo del dos mil catorce, la que en este acto se ***confirma***. Se deniega el registro de la marca “***CLICK SWITCH REFRESH***”, en Clase 34 Internacional. Se da 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:
MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES
TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
TG: MARCAS INADMISIBLES
TG: TIPOS DE MARCAS
TNR: 00:43:89
TNR: 00.60.55