

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0070-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “iSWITCH”

NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-10925)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0456-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con tres minutos del siete de agosto de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Kristel Faith Neurohr, vecina de San José, cédula de identidad 1-1143-0447, en su condición de apoderada especial de la empresa **NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED**, existente bajo las leyes del Reino Unido, domiciliada en Globe House, 1 Water Street, Londres, WC2R3LA, Reino Unido, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:29:34 horas del 8 de noviembre de 2019.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Faith Neurohr, en su condición dicha, solicitó la inscripción del signo , en clase 34 de la

nomenclatura internacional, para la distinción de “*cigarrillos electrónicos, cartuchos para cigarrillos electrónicos, líquidos para cigarrillos electrónicos, cigarrillos que contengan sustitutos del tabaco, sustitutos de tabaco, cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, estuches para cigarrillos, cajas de cigarrillos*”.

Una vez publicados los edictos de la solicitud, la abogada Jessica Salas Venegas, vecina de San Francisco de Goicoechea, cédula de identidad 1-1221-0610, en su condición de apoderada especial de la empresa **PHILIP MORRIS BRAND SARL**, organizada y existente bajo las leyes de la Confederación Suiza, con domicilio en Quai Jeanrenaud, 2000, Switzerland, presentó oposición en contra de la marca propuesta, argumentando que cuenta con el registro de la marca MARLBORO SWITCH ON, registro 208477. Aduce que de conformidad con el artículo 2 y artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, la marca es inadmisibles por razones intrínsecas. Que el signo iSwitch es un signo meramente descriptivo de una cualidad del producto al que protege. El término iSwitch se puede traducir como cambio o cambiar, es una característica de este tipo de cigarrillos, según la cual el cigarrillo cambia de sabor al presionar una capsula. Indica que la solicitante pretende apropiarse del término añadiendo únicamente la letra “i”. Considera que dicho término carece de aptitud distintiva.

El Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar con lugar la oposición planteada y denegó el registro solicitado.

Inconforme con lo resuelto, la abogada Faith Neurohr lo apeló, argumentando: **1.-** Considera que la marca de la opositora y su marca cuentan con elementos suficientes para ser diferenciados entre sí y poder coexistir sin generar confusión en los consumidores. **2.-** Alega que la opositora basa todos sus argumentos en el mero

hecho de que switch es cambiar, también switch es agitar, menear, interruptor, conmutador, apagador, látigo, trenza postiza, trastrueco, entre otros, por lo que considera que no lleva razón la opositora al indicar que switch es cambiar, interruptor (o switch) no tiene que ver con una cajetilla de cigarrillos electrónicos. **3.-** La marca es distintiva ya que los términos del signo no se deben analizar de manera individual o aislada, debe ser analizada como un todo incluyendo todos los elementos que la conforman.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN POR RAZONES INTRÍNSECAS Y LOS AGRAVIOS DE LA RECURRENTE. Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre el signo propuesto y el producto o servicio a que se refiere.

En otro orden de ideas; pero siempre en relación con los rasgos que permiten el registro de los signos marcarios, sus características intrínsecas conllevan diferentes grados de protección. En este sentido; entre otras clasificaciones, nos encontramos, que existen signos genéricos, descriptivos, evocativos, arbitrarios y de fantasía. Los dos primeros no son registrables, y los tres últimos sí. Para el caso bajo análisis, es conveniente establecer en forma sucinta que es un signo descriptivo.

Los signos descriptivos son aquellos que únicamente expresan la función, las características o cualidades, o el uso final del producto o servicio que se pretende distinguir, sin que haya otros elementos en el signo que otorguen aptitud distintiva. Al carecer de ella, no puede otorgarse el derecho de exclusiva sobre ellos, es decir, no son protegibles como marcas a nivel registral.

El artículo 7 inciso d) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), establece:

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. (...)

En ese entendido, y al entrar este Órgano de Alzada al análisis del expediente

venido en alzada, considera que el conjunto marcario **iSWITCH**, para distinguir “cigarrillos electrónicos, cartuchos para cigarrillos electrónicos, líquidos para cigarrillos electrónicos, cigarrillos que contengan sustitutos del tabaco, sustitutos de tabaco, cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, estuches para cigarrillos, cajas de cigarrillos”, es un término que al ser traducido al español significa “cambiar”, de ahí que estima este Tribunal que lleva razón la oponente, ya que el verbo cambiar, en el contexto de los productos del listado, se refiere a una característica o cualidad que el consumidor esperará obtener del producto, sea que pueda realizar un cambio

de sabor, que es una modalidad de esta clase de cigarrillos, por lo que incurre en la causal del inciso d) del artículo 7, es decir, el signo es únicamente descriptivo de esa cualidad.

Respecto al agravio que plantea la representación de la empresa recurrente, en cuanto a lo relativo a la marca de la opositora, es importante recordar a la apelante que el Registro de la Propiedad Industrial resolvió el caso desde el punto de vista intrínseco y no extrínseco, de manera que tal argumento no es de recibo.

En relación al agravio sobre que no lleva razón la opositora al indicar que switch es cambiar, interruptor (o switch), y no tiene que ver con una cajetilla de cigarrillos electrónicos, este Tribunal considera que dicho término es cambiar, en el sentido que se refiere a una característica o cualidad que el consumidor esperará obtener del producto, el cual directamente y sin ambages transmite que este tipo de cigarrillos tienen una cualidad para hacer un cambio de sabor durante el fumado, que es una modalidad de esta clase de cigarrillos.

En cuanto al agravio referido a que la marca es distintiva, ya que los términos del signo no se deben analizar de manera individual o aislada, sino incluyendo todos los elementos que la conforman, es importante resaltar que del análisis que se hace del signo en su conjunto, se determina que es únicamente descriptivo porque informa al consumidor respecto de una cualidad que tiene el producto como se indicó líneas arriba, por lo que no es registrable como marca por carecer de aptitud distintiva.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Kristel Faith Neurohr representando a **NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED**, en contra de la resolución final dictada a las 09:29:34 horas del 8 de noviembre de 2019, la que en este acto se confirma. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES.

Marca Intrínsecamente inadmisibles

TE. Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55

Marca Descriptiva

TG. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR. 00.60.74