



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0433-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicio: “YO NO VENDO CIGARRILLOS A MENORES ES LA LEY YO NO VENDO CIGARRILLOS A MENORES (DISEÑO)”

BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1647-2010)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 177-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del veinte de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada de **BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Panamá, con establecimiento comercial situado en Vía Fernández de Córdoba Corregimiento de Pueblo Nuevo, Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintiún minutos, seis segundos del veintinueve de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil diez, la Licenciada Denise Garnier Acuña, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó el registro de la marca de servicios “YO NO VENDO CIGARRILLOS A MENORES ES LA LEY YO NO VENDO CIGARRILLOS A MENORES (DISEÑO)”, en clase 35 de la



Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “servicios de información sobre educación y servicios de información y asesoramiento comerciales al consumidor sobre el consumo de tabaco”.

La representación de la sociedad **BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA S.A**, limita la lista de servicios indicada anteriormente, únicamente a: “servicios de información y asesoramiento al consumidor sobre el consumo de tabaco”. (Ver folio 9).

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas, veintiún minutos, seis segundos del veintinueve de abril de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para clase 35 internacional (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de mayo de dos mil once, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de **BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA S.A.**, apeló la resolución referida, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas, dieciocho minutos, ocho segundos del dieciocho de mayo de dos mil once, admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce 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, 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Jueza Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución venida en alzada, tomó en consideración lo dispuesto en el artículo 7, incisos c) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la inscripción de la marca solicitada, por considerar que ese distintivo no era susceptible de protección registral por estar compuesto de elementos genéricos y de uso común, carentes de distintividad.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, en su escrito de apelación manifestó que su representada solicitó en tiempo la modificación de la marca por lo que resulta improcedente el rechazo de la marca dado que el diseño es distintivo y por lo tanto registrable.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. En el caso bajo examen, es medular tener presente que mediante escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil diez, la representante de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA S.A.**, solicita la inscripción de la marca de servicios **“YO NO VENDO CIGARRILLOS A MENORES ES LA LEY YO NO VENDO CIGARRILLOS A MENORES (DISEÑO)”**, que se trata de un distintivo mixto compuesto por un elemento denominativo formado de un grupo de palabras y un elemento figurativo (**dibujo de una señal de restricción-prohibición**), la marca pretendida consiste en un diseño de: la figura de medio rectángulo, en



color verde claro con el borde en un verde oscuro y dentro de él las palabras en mayúscula **“YO NO VENDO CIGARRILLOS A MENORES”**, en letras de color blanco. Sobre este rectángulo un círculo rojo y alrededor de éste las palabras **“YO NO VENDO CIGARRILLOS A MENORES”** en letras blancas, y dentro del círculo rojo un círculo amarillo con una franja vertical que semeja el número **“1”** seguido de líneas curvas que semejan un número **“8”**, ambas en color negro, traspasados por una franja de color rojo que dice **“ES LA LEY”**, expresión escrita en letras blancas. En la parte de abajo saliendo del círculo dos puntas de color verde semejando el final del rectángulo. De la descripción anterior, tenemos que, la marca en cuestión, analizada en su conjunto, se podría decir, que los elementos que la conforman (denominativo y figurativo), transmiten una misma idea o concepto, sea, la indicación de una restricción o prohibición de no vender cigarrillos a menores, donde la leyenda **“YO NO VENDO CIGARRILLOS A MENORES ES LA LEY YO NO VENDO CIGARRILLOS A MENORES”**, es el elemento dominante dentro del conjunto, dado que es aquel donde el consumidor va a fijar su atención, y siendo que, la frase señalada se compone de términos genéricos y de uso común, pertenecientes al dominio público, ya que se trata de una denominación habitualmente utilizada por la mayoría de los comerciantes, quienes la usan como indicación de que se está cumpliendo la Ley de Regulación del Fumado N° 7501 del 8 de junio de 1995 y sus reformas, constituyéndose, el distintivo pretendido en una designación común o usual de los servicios para los cuales se utilizará, en virtud, que estos van dirigidos a **informar y asesorar comercialmente a los consumidores sobre el consumo de tabaco**, por lo que considera este Tribunal, que el signo solicitado no puede ser registrado como marca de acuerdo a lo establecido en el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas, asimismo, no puede ser objeto de inscripción en virtud de lo preceptuado en el inciso g) del numeral citado, por carecer éste de distintividad respecto de los servicios a los cuales se aplica, de ahí, que este tribunal comparte lo dispuesto por el Registro cuando en la resolución de alzada indica que *“(…) el signo analizado en su integridad, carece de distintividad, al estar conformada en su parte denominativa por términos genéricos, es decir, que el signo solicitado no es distintivo, por ende, por ende irregistrable a favor de un titular específico, ya que ese supuesto dejaría en desventaja a los demás empresarios que quieran hacer uso de dichas*



palabras para distinguir productos similares”, por consiguiente no acoge esta Instancia lo dicho por la sociedad recurrente cuando en su escrito de apelación señala que “(...) resulta improcedente el rechazo de la marca dado que el diseño es distintivo y por tanto registrable.

Dicho lo anterior, y al concluirse que el signo que se pretende registrar incurre en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas prescritas en los incisos c) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, considera procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada de **BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintiún minutos, seis segundos del veintinueve de abril de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca “**YO NO VENDO CIGARRILLOS A MENORES ES LA LEY YO NO VENDO CIGARRILLOS A MENORES (DISEÑO)**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por **BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA S.A.**

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 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 y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada de **BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintiún



minutos, seis segundos del veintinueve de abril de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca “**YO NO VENDO CIGARRILLOS A MENORES ES LA LEY YO NO VENDO CIGARRILLOS A MENORES (DISEÑO)**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por presentada por **BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA S.A.** 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 Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde



Descriptores

Marca Intrínsecamente Inadmisible
TE. Marca con designación común
TE. Marca con falta de distintividad
TE. Marca Descriptiva
TG: Marcas Inadmisibles
TNR: 00.60.55