



Expediente No. 2007-0081-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de marca de servicios “WE RESPECT YOUR CHOICE”
(DISEÑO)**

British American Tobacco Central America S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 4793-05)

Marcas y otros signos.

VOTO No. 247-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas treinta minutos del diecinueve de julio de dos mil siete.

Recurso de Apelación, interpuesto por el señor Claudio Murillo Ramírez, Abogado, vecino de la Uruca, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y siete-cuatrocientos cuarenta y tres, en su condición de apoderado especial de la empresa **British American Tobacco Central America S.A.**, domiciliada en Panamá, Vía Fernández de Cordoba, corregimiento de Pueblo Nuevo; contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas treinta y dos minutos del cuatro de octubre de dos mil seis.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 27 de junio de dos mil cinco, el señor Claudio Murillo Ramírez, en la condición con que comparece, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicio, **“WE RESPECT YOUR CHOICE” (DISEÑO)**, en clase 43 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “servicio de acomodo fumadores y no fumadores en establecimientos tales como bares, restaurantes, casinos”.



SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas treinta y dos minutos del cuatro de octubre de dos mil seis, dispuso el rechazo de la solicitud de inscripción del signo solicitado.

TERCERO: Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de diciembre de dos mil seis, el señor Claudio Murillo Ramírez, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 20 de junio de dos mil siete sustanció ese recurso.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto a los hechos probados: Se enlista como único hecho probado el siguiente: **Único:** Que el Licenciado Claudio Murillo Ramírez, abogado, vecino de la Uruca, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y siete-cuatrocientos cuarenta y tres, es apoderado especial de la empresa **British American Tobacco Central America S.A.** (folios 1 y 5)

SEGUNDO: En cuanto a los hechos no probados: No existen de interés para la resolución de este proceso.



TERCERO: Delimitación del problema: El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**WE RESPECT YOUR CHOICE**” (**DISEÑO**), en clase 43 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “servicio de acomodo fumadores y no fumadores en establecimientos tales como bares, restaurantes, casinos”; argumentando lo siguiente en lo conducente:

“...No debemos olvidar que lo que prevalece a la hora de valorar un signo marcario es esencialmente su parte denominativa, sin menospreciar el carácter distintivo que contenga el elemento figurativo, cuando este sea de mayor peso que la parte denominativa del mismo, situación que no se presenta en este caso. Asimismo no es cierto como indica el recurrente que el diseño que acompaña la parte denominativa sea novedoso y distintivo, por el contrario, **los elementos gráficos propuestos carecen de toda novedad y originalidad y son de uso común en los establecimientos en donde precisamente se utilizan los términos propuestos como marca de servicio, en relación con la opción de elegir estar en un área permitida para fumadores o no fumadores.**

(...) si el nombre del signo es el mismo o describe los servicios que protegerá con él, a más de carecer de la capacidad distintiva entre servicios y signo, al conceder un registro con una denominación de este tipo, se estaría perjudicando a los demás empresarios, a quienes se les estaría obstaculizando en la posibilidad de utilizar ese término que representa la denominación genérica del bien.

(...) La marca debe cumplir, dentro de sus requisitos, el de **ser distintiva**, de modo tal que si está conformada por una expresión que señala directamente la actividad que se explota o características de la misma, el objetivo de la distintividad no será alcanzado, como bien queda demostrado en el caso de marras...”(lo resaltado no es del original)



CUARTO: Respetto de los agravios del apelante. Inconforme con el rechazo, el recurrente plantea los siguientes agravios, por lo cual considera que la marca de servicios solicitada debe ser inscrita:

“... La marca solicitada posee suficiente distintividad y debe recibir protección registral pues se trata de una marca que si bien parte de términos conocidos, los combina de forma tal que les otorga características propias y además posee un diseño novedoso y suficientemente distintivo como para obtener protección registral.

(...) las marcas alusivas si son permitidas por la ley y han sido aceptadas en reiteradas ocasiones (...) en el caso de esta marca, la presencia de términos de uso común no impide su registro (bajo ese supuesto la mayoría de las solicitudes de registro deberían ser rechazadas) pues se debe analizar la marca en su conjunto y valorando el concepto que la misma transmite...”

QUINTO: Sobre la distintividad de la marca solicitada. No cualquier signo puede acceder a la publicidad registral para obtener la protección que el ordenamiento jurídico otorga a tales derechos una vez inscritos; sino, solo aquellos que generen en su relación con el producto o servicio que pretende proteger y su efecto en los consumidores, suficiente **distintividad** respecto de otros productos de la misma especie y clase. Lo anterior garantiza una sana competencia entre productores de los mismos bienes o servicios.

En el caso concreto considera este Tribunal que la marca mixta **“WE RESPECT YOUR CHOICE” (DISEÑO)**, en clase 43 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “servicio de acomodo fumadores y no fumadores en establecimientos tales como bares, restaurantes, casinos”; tal y como bien lo establece en todos su extremos el Registro a-quo, debe ser rechazada porque el signo carece de **capacidad distintiva intrínseca**, aspecto que regula el artículo 7 de la Ley de Marcas.



La marca de servicios solicitada, **pretende adquirir de manera exclusiva** la protección respecto de términos que son de uso común en el desarrollo de cualquier actividad relacionada -entre otras- con hoteles, restaurantes, casinos (servicios iguales o similares para los que solicita protección el mismo apelante) donde sea necesario distinguir áreas donde el servicio de que se trate permitirá fumar, respecto de aquellas áreas donde se pueden ubicar aquellos consumidores que les moleste el humo y los olores producidos por la acción de fumar. Nótese que lo anterior es una actividad usual en casi cualquier país del mundo, sobre todo hoy en día, en que las restricciones respecto de fumar en recintos de uso público van en aumento.

No comparte este Tribunal la postura del apelante cuando alega que independientemente de que la marca esté compuesta de términos de uso común, a la hora de ser valorada en su conjunto, **el signo transmita un concepto que si sea distintivo**, asimilable – según lo quiere hacer ver el apelante con la jurisprudencia citada al folio 25- a lo que se conoce como **marca sugestiva o evocativa**; pues en este caso no estamos ante un signo que requiera de un esfuerzo intelectual adicional por parte del consumidor para poder asociar tal signo, a los servicios que protege; pues está claro que **al ver el signo solicitado inmediatamente se infiere: la ubicación de áreas de fumado y de no fumado.**

Nótese que la traducción de la frase “We respect your choice”: “**Nosotros respetamos su decisión**”; no tiene ninguna distintividad respecto de los servicios que se pretenden proteger para poder ser otorgada como marca, siendo que más bien en el contexto de los demás componentes del signo, resulta igualmente en términos de uso común necesarios para el desarrollo de las actividades comerciales de los demás comerciantes dentro del mercado pertinente.

Por todo lo anterior, lleva razón el Registro a-quo cuando considera que la marca solicitada está compuesta predominantemente de signos de carácter denominativo, los cuales por ser necesarios para el común desarrollo de diversas actividades, **que necesitan distribuir y separar dentro de un determinado recinto público -de carácter comercial o no- a**



individuos fumadores de no los no fumadores; el signo no puede ser concedido de forma exclusiva, pues serían violentados los artículos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, siendo el signo caracterizado por términos de uso común en los servicios que se pretenden proteger, necesarios para los diversos empresarios involucrados con actividades donde sea necesario, por la naturaleza de los servicios ofrecidos, el distribuir y separar a personas fumadoras de los que no fuman; además el signo solicitado es descriptivo de los servicios que solicita proteger; y consecuencia de lo anterior: la marca solicitada carece de distintividad, que al fin y al cabo es la función más importante de los signos marcarios. Los elementos gráficos del signo tampoco le añaden distintividad, pues los utiliza, verbigracia la figura de un cigarrillo encendido para indicar un área de fumado, son generalmente usados y aceptados internacionalmente en lugares públicos para regular las áreas en que se permite fumar.

SEXTO: Sobre lo que debe resolverse. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, considera este tribunal que la denominación: **“WE RESPECT YOUR CHOICE” (DISEÑO)**, en clase 43 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “servicio de acomodo fumadores y no fumadores en establecimientos tales como bares, restaurantes, casinos”, debe ser rechazada porque el signo carece de **capacidad distintiva intrínseca**, resultando procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el señor Claudio Murillo Ramírez, en su condición dicha, en contra de la resolución del Registro de Propiedad Industrial de las diez horas treinta y dos minutos del cuatro de octubre de dos mil seis, la que en este acto se confirma.

SETIMO: 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, Ley No. 8039; 28 inciso d), 126, inciso c) y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley No. 6227, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el señor Claudio Murillo Ramírez, en su condición de apoderado especial de la empresa **British American Tobacco Central America S.A**, en contra de la resolución de las diez horas treinta y dos minutos del cuatro de octubre de dos mil seis dictada por el Registro de Propiedad Industrial, la que en este acto se confirma. 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.-**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Walter Mendez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



Descriptor:

- **Marcas Inadmisibles**
 - **Marcas Intrínsecamente Inadmisibles**
 - **Marca con designación común**
 - **Marca con falta de distintividad**
 - **Marca descriptiva.**