

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0583-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de registro como marca del signo “SWITCH”**

**PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2427-2011)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 0404-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintidós de abril de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, mayor, casada, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve- ciento ochenta y ocho, en su condición de apoderada especial de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, domiciliada en Quai Jeanrenaud 3,2000, Neuchatel, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintiséis minutos y diecisiete segundos del diez de mayo de dos mil doce.

**RESULTANDO**

**I.** Que en fecha 15 de Marzo del 2011, el Licenciado Calderón Cartín, representando a la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**, solicita se inscriba como marca de comercio el signo **SWITCH**, para distinguir en clase 34 cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, encendedores, cerillas y artículos para fumadores.

**II.** Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día 13 de Enero del 2012, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, en su

condición de apoderada especial de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, planteó oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada.

**III.** Que por resolución de las trece horas con veintiséis minutos y diecisiete segundos del diez de mayo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial decidió declarar sin lugar la oposición planteada y acoger el registro de la marca solicitada “**SWITCH**”.

**IV.** Que en fecha 24 de Mayo del 2012, la representación de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada, siendo que el *a quo* declaró sin lugar la revocatoria por resolución de las trece horas con diez minutos y veintinueve segundos del veintinueve de mayo de dos mil doce, y admitió la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la anteriormente indicada.

**V.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

*Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que los cigarrillos podrían presentar tecnología para interrumpir un proceso o hacer un cambio. (Folios 137 al 146).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, considera que el signo solicitado no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 incisos a) b) d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que al no existir argumento legal para denegar la solicitud de la marca “**SWITCH**”, debe rechazarse la oposición planteada por la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, y en su lugar debe acogerse la solicitud de inscripción de la marca citada.

Por otra parte la empresa recurrente **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, en su escrito de expresión de agravios inicia resaltando, que es titular de varios registros de marca en la clase 34 internacional, y esa además, una de las empresas tabacaleras con mayor presencia en el mercado y por tanto competidora directa de British American Tobacco (Brands) Limited. Señala que el signo que se desea registrar cuenta con una imposibilidad importante para su registro, no cumpliendo la marca “**SWITCH**” con la distintividad requerida para ser inscrita por cuanto trasgrede los incisos a) b) d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que se refiere a la distintividad como característica esencial de todo signo distintivo y cita jurisprudencia y doctrina sobre el tema.

Continua diciendo que la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED**, y sus afiliadas comercializan en el mercado mundial diversos productos bajo sus marcas LUCKY STRIKE, KOOL Y KENT, teniendo algunos de estos productos la cualidad o funcionalidad de cambiar el sabor del cigarrillo, de regular a mentolado, de lo cual se denota en este caso que SWITCH o su traducción al español “CAMBIAR” es una característica meramente funcional de este tipo de producto, asimismo en Internet se puede encontrar material que apoya el uso descriptivo de la palabra SWITCH, y posteriormente detalla sobre la prueba que aporta al expediente para fundamentar sus alegatos.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Ahora bien, el **literal d) del artículo 7º** de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir únicamente para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata, sobre lo cual se ha precisado que “(...) *Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales (...) carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos (...)*” (**MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, página 63).**

Aunado a lo anterior, el **inciso j) del artículo 7** de la Ley de Marcas, dispone que otro motivo de irregistrabilidad de un signo marcario por razones intrínsecas, es cuando pueda *causar engaño o confusión sobre la naturaleza, modo de fabricación, y cualidades o características de los productos protegidos.*

En ese entendido y al entrar este Tribunal al análisis del expediente venido en Alzada, considera que la denominación “**SWITCH**” para proteger y distinguir: Cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, encendedores, cerillas y artículos para fumadores en clase 34 de la Clasificación Internacional, debe ser rechazada porque el signo carece de la **capacidad distintiva intrínseca**, aspecto que regula el artículo 7 de la Ley de Rito.

El término “**SWITCH**” al ser traducido al español es “**CAMBIAR**”, el cual según el diccionario de la Real Academia Española tiene como significados: *1. tr. Dejar una cosa o situación para tomar otra. 2. tr. Convertir o mudar algo en otra cosa, frecuentemente su contraria.* De ahí que estima este Órgano Colegiado que el verbo “CAMBIAR” se refiere a una característica o cualidad que el consumidor esperará obtener del producto, llevando a pensar al consumidor que los cigarrillos puedan tener una cualidad para interrumpir un proceso o hacer un cambio, tratándose de una descripción de cualidades que de tenerlas la marca estaría incurriendo en la causal del inciso d) del artículo 7 es decir sería únicamente descriptivo de esa cualidad y de no tenerlas incurriría en la causal del inciso j) del mencionado artículo, es decir sería engañoso por generar una expectativa falsa sobre las cualidades del producto, todo ello debido a que se tiene como un hecho debidamente demostrado y así se desprende de los folios 137 al 146 que los cigarrillos podrían presentar tecnología para hacer este tipo de cambios.

Bajo este contexto, la marca en cuestión debe ser rehusada, porque está formada por una indicación que dentro del comercio la hace descriptiva y le otorga una cualidad que puede o no tenerla, con lo que no solo contraviene el artículo 7 literales d) y j) de la citada ley por el posible engaño que pudiere producirse al consumidor, ante el eventual hecho de que los productos no realizaran el cambio que el consumidor supone, sino también el inciso g) del cito artículo 7, ya que éste tiene una aplicación genérica para todos los casos en que un signo carezca de tal capacidad distintiva, o no la tuviera de manera suficiente, conforme sea analizado en el caso concreto, donde los productos que protegería el signo solicitado, presenta una característica del producto, atributivo de cualidades, que impide otorgar su apropiación como marca de fábrica. En este sentido al ser descriptiva de cualidades carece de aptitud distintiva respecto del producto al cual se aplica.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca solicitada, vista como un todo, no goza de la suficiente distintividad para identificar

los productos en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que contrario a lo argumentado por el Registro de la Propiedad Industrial, es criterio de esta Autoridad que el término “**SWITCH**” como marca propuesta, son vocablos no apropiables ya que lo contrario, conduciría a que un término descriptivo de cualidades puede ser monopolizado por un solo comerciante, lo cual contravendría la política seguida en la ley de marcas en cuanto a que los signos que se registren, deben ser capaces de distinguir los productos que protegen de los de la competencia. Por ello, con fundamento en los incisos d), g) y j) del artículo 7° de la citada Ley, el signo propuesto resulta descriptivo, carente de distintividad y engañoso, lo que le resta la aptitud necesaria para poder distinguir los productos para los que fue solicitado, con relación a otros idénticos y similares; y por ello lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, en su condición de Apoderado Especial de la empresa opositora **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual en este acto se revoca, para que en su lugar se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**SWITCH**”.

**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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, en su condición de



Apoderada Especial de la empresa opositora **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintiséis minutos y diecisiete segundos del diez de mayo de dos mil doce, la cual en este acto se revoca, para que en su lugar se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**SWITCH**”. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Roberto Arguedas Pérez*



**DESCRIPTORES:**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.25**

**MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD**

**TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.69**

**MARCA DESCRIPTIVA**

**TG: MARCAS INTRÍNECAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.74**

**MARCA ENGAÑOSA**

**UP: MARCA CONFUSA**

**SIGNO CONFUSO**

**TG: MARCAS INTRÍNECAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.29**