

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0932-TRA-PI

**Solicitud de registro como marca del signo VAPOR ECOLÓGICO CIGARRILLO
ELECTRÓNICO (diseño)**

Chacarrilla S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7153-2011)

Marcas y otros signos

VOTO N° 594-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta minutos del veintiuno de junio de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el señor Ricardo Alfaro Woodbridge, mayor, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cero novecientos ochenta y nueve-cero cero doce, en su condición de Presidente de la empresa Chacarrilla S.A., titular de la cedula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero noventa mil sesenta, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos, dos segundos del veinte de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintidós de julio de dos mil once, el señor Alfaro Woodbridge, representando a la empresa Chacarrilla S.A., solicitó el registro como marca de fábrica del signo



para distinguir en la clase 34 de la nomenclatura internacional cigarrillos electrónicos.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos, dos segundos del veinte de setiembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veintisiete de setiembre de dos mil once, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final indicada.

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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve,

se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse la presente resolución a un tema de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LO ARGUMENTADO POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto tan solo se conforma por elementos de uso común respecto del producto, rechaza el registro solicitado. Por su parte el apelante indica que el signo es evocativo, que VAPOR ECOLÓGICO no es la forma de llamar al producto en Costa Rica, y que el cigarrillo no emite vapor sino otras sustancias.

TERCERO. CARÁCTER DESCRIPTIVO Y ENGAÑOSO DE LA MARCA SOLICITADA. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

Si bien en la construcción de signos distintivos complejos es válida la utilización de elementos que resulten ser o bien genéricos o bien descriptivos de características respecto de los productos y/o servicios a distinguir, esto es posible siempre y cuando existan otros elementos que de forma suficiente le añadan aptitud distintiva al conjunto, y no resulte ser que los elementos genéricos y/o descriptivos sean única y exclusivamente los que componen al signo propuesto para registro, incisos c) y d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas).

En el conjunto propuesto, las palabras CIGARRILLO ELECTRÓNICO y el dibujo de un cigarrillo tan solo resultan ser elementos genéricos respecto del producto a distinguir, sea cigarrillos electrónicos, por lo tanto no aportan aptitud distintiva al conjunto, como reconoce el apelante, quien hace recaer la aptitud distintiva del conjunto en la frase VAPOR ECOLÓGICO, la cual reclama no es genérica sino más bien evocativa y por lo tanto hace al conjunto del diseño registrable. Sin embargo, considera este Tribunal de consuno con el a

quo que la frase VAPOR ECOLÓGICO está claramente dirigida a imputar características en el producto, sea que el cigarrillo electrónico emite vapor en lugar de humo, y que dicho vapor es de índole ecológico. No encontramos el esfuerzo imaginativo que reclama el apelante ha de realizar el consumidor para lograr aprehender la idea transmitida, sino que más bien la impresión es directa y llana en la psique de quien se enfrenta al signo propuesto.

Además de lo dicho, ha de indicarse que el propio apelante afirma que “*El cigarrillo electrónico NO contiene vapor...*” (mayúsculas del original), por lo tanto, la inclusión de la palabra VAPOR en la construcción del signo y respecto del producto que se pretende hacer distinguir resulta engañosa, ya que predica una característica del producto que el propio apelante afirma no posee, por lo tanto, el signo, aparte de conformarse con las causales de rechazo intrínsecas contenidas en el artículo 7 incisos c) y d) de la Ley de Marcas, además también resulta ser engañosa al tenor del inciso j) de ese mismo artículo.

CUARTO. 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, N° 8039, 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 sin lugar el recurso de apelación planteado por el Empresario Ricardo Alfaro Woodbridge representando a la empresa Chacarrilla S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos, dos segundos del veinte de setiembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



. 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

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74