

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0361-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo MORE TO EVERY MOMENT

British American Tobacco (Brands) Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2013-10978)

Marcas y otros signos distintivos.

VOTO N° 0921-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos-cuatrocientos dos, en su condición de apoderado especial de la empresa British American Tobacco (Brands) Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, doce minutos, nueve segundos del diez de abril de dos mil catorce.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de diciembre de dos mil trece, el Licenciado Calderón Cartín en representación de la empresa British American Tobacco (Brands) Inc., presentó solicitud de registro como marca de comercio del signo **MORE TO EVERY MOMENT**, en clase 34 de la clasificación internacional, para distinguir cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, encendedores, fósforos, artículos para fumadores.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas, doce minutos, nueve segundos del diez de abril de dos mil catorce, dispuso rechazar el registro solicitado por razones extrínsecas.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de abril de dos mil catorce, el Licenciado Calderón Cartín, en su condición dicha, interpuso recurso de apelación en su contra; el cual fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las catorce horas, cuarenta y cinco minutos, treinta y cuatro segundos del treinta de abril de dos mil catorce.

IV. 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 la Juez Ortíz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa Tabacalera Costarricense S.A., se encuentra inscrita la marca de fábrica **MORE**, en clase 34 internacional, bajo el N° 49858, vigente hasta el cinco de setiembre de dos mil veinte, para distinguir cigarrillos y demás productos de tabaco manufacturado (folios 39 y 40).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad

Industrial rechazó la inscripción pedida, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros. Del análisis que hizo el Registro se desprende que lo solicitado contiene a la marca inscrita y opuesta de oficio. Además ambas protegen productos idénticos y relacionados, contraviniendo lo establecido en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas). Por otra parte, el apelante no expresó agravio alguno que ubique a este Tribunal para determinar su inconformidad.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. El fundamento para formular un recurso de apelación se deriva, no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los agravios, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al Tribunal, de que la resolución del Registro fue contraria al ordenamiento jurídico, señalando de manera concreta los motivos de esa afirmación.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar, ni en el plazo de la audiencia conferida por este Tribunal, se expresaron agravios sobre el motivo de inconformidad con lo apelado.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral Administrativo conocer la integridad del expediente sometido a estudio, según lo indica el artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública, determinó viable confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, al haber denegado el registro de la marca propuesta, dado que resulta irregistrable por transgredir el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

Si se analizan los signos cotejados, se puede observar que la marca inscrita MORE, está contenida en la que se pide, MORE TO EVERY MOMENT, y por distinguir ambas a los mismos productos y otros íntimamente relacionados, podría causar desconcierto en los consumidores, al no existir aptitud distintiva suficiente que permita identificarlos e

individualizarlos. Por lo anterior se afecta el derecho de elección del consumidor, así como se socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Por lo expuesto considera este Tribunal que el signo propuesto, no conlleva en su denominación un elemento que lo identifique y lo individualice plenamente del inscrito, ya que el término que conforma la marca inscrita, está inmersa en el solicitado, con el agravante de que protegen productos iguales y relacionados. El consumidor al momento de observar las marcas, considerará que se trata de signos que provienen del mismo origen empresarial, lo cual ello provoca que se confunda dentro del mercado. Esa situación trae como consecuencia además, que a la marca se le elimine la funcionalidad para la cual fue creada, “identificar plenamente los productos que pretende proteger”, sea su función distintiva. Desde las formalidades extrínsecas el Registrador trata de evitar dos aspectos fundamentales en torno a la marca: a) la confusión y b) el riesgo de asociación. Por las razones expuestas considera este Tribunal que deberá declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa apelante, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, doce minutos, nueve segundos del diez de abril de dos mil catorce, la que se confirma en su totalidad.

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, 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 presentado por el Licenciado Cristian Calderón Cartín representando a la empresa British American Tobacco (Brands) Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, doce minutos, nueve segundos del diez de abril de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de registro como



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

marca del signo **MORE TO EVERY MOMENT**. 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.**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.