



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0392-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo HOT-N-READY

Little Caesar Enterprises Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1624-2013)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0002-2014

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Little Caesar Enterprises Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Michigan, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiséis minutos, ocho segundos del siete de mayo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintidós de febrero de dos mil trece, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa Little Caesar Enterprises Inc., solicitó la inscripción como marca de servicios del signo **HOT-N-READY** en clase 43 de la clasificación internacional, para distinguir servicios de catering para la provisión de alimentos y bebidas, servicios de restaurante, servicios de cafetería, servicios de cantina, servicios de bares de bocas, servicios de preparación de alimentos y bebidas para ser consumidos fuera del local.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas, veintiséis minutos, ocho segundos del siete de mayo de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción pedida.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de mayo de dos mil trece, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución referida, la cual fue admitida para ante este Tribunal por resolución de las diez horas, quince minutos, veintisiete segundos del dieciséis de mayo de dos mil trece.

CUARTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, encontrando que el signo propuesto tan solo describe características del servicio propuesto, y que, en definitiva, carece de aptitud distintiva, rechazó el registro pedido. Alega la parte apelante que la marca propuesta es de fantasía, que fue inscrita como marca comunitaria europea, y que no tiene relación directa con los servicios propuestos.



TERCERO. SOBRE EL FONDO. RECHAZO DE SIGNOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) en su artículo 2 define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla).

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre el signo propuesto y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

“Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”

La aptitud distintiva de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Una vez analizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con los servicios que pretende distinguir y la fundamentación normativa que corresponde, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca solicitada HOT-N-READY, sea caliente y listo en idioma español, contraviene lo dispuesto por la normativa marcaria, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que no tengan suficiente aptitud distintiva, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: *“(…) El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La*



marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características (...) Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. (...)” **(OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).**

En cuanto a la conformación del signo solicitado, resulta de importancia en el presente caso señalar que las palabras HOT y READY, traducidas al idioma español tal y como lo hace el solicitante significa “caliente” y “listo” que en relación con los servicios de alimentación que se pretenden distinguir crean una relación directa de las características deseadas del servicio . Así, se tiene que el signo propuesto carece de la necesaria capacidad distintiva, al estar conformado por términos cuyo significado es conocido por la población y que al relacionarlos con los servicios solicitados no le aportan ningún carácter distintivo.

Respecto a los agravios del apelante, tenemos que las marcas de fantasía son aquellas que se crean específicamente para convertirse en un signo marcario, sin que preexistan, y en este caso el signo está compuesto por palabras comunes del idioma inglés, por lo que no puede ser calificado como de tal naturaleza. Vemos como, contrario a lo argumentado, dichas palabras si tienen relación directa con servicios de alimentación, ya que el estar caliente y listo es algo inherente a la gran mayoría de alimentos consumidos por el ser humano; o al menos si es una particularidad de algunos de los servicios ofrecidos.

Sobre el registro de la marca ante la Oficina de Armonización del Mercado Interno de la Unión Europea, se indica a la apelante que no pueden los registros efectuados en el extranjero venir a dar fuerza al que ahora se solicita en suelo nacional. Ya la jurisprudencia de este Tribunal ha sido vasta en restar fuerza a tales registros en virtud de la aplicación del principio de territorialidad que rige el tema del registro marcario, contenido en el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en dicho sentido ver los Votos 760-2008; 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009; 282, 465, 476, 480, 550, 693, 733,



806 y 1039 de 2011; 93, 331, 709 y 1269 de 2012; 114, 262, 296, 490 y 770 de 2013, entre otros.

Todo lo antes considerado impone confirmar la resolución venida en alzada, declarándose sin lugar el recurso de apelación presentado.

CUARTO. 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 de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Little Caesar Enterprises Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintiséis minutos, ocho segundos del siete de mayo de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, rechazándose la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55