



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1096-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “RECETA CRIOLLA” (DISEÑO)

Kentucky Fried Chicken Internacional Holdings, Inc.

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 06-2472)

Marcas y otros Signos

VOTO 058-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las diez horas con veinte minutos del dieciocho de enero de dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, casada, Abogada, cédula 1-1066-0601, con oficina en Escazú, San José en su calidad de Apoderada Especial de la compañía **KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNACIONAL HOLDINGS, INC.**, organizada y existente conforme las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de Norteamérica, domiciliada en 1441 Gardiner Lane, Luisville, Estado de Kentucky, Estados Unidos de Norteamérica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintiún minutos y veinticuatro segundos del dieciocho de agosto de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintidós de marzo de dos mil seis el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de gestor oficioso de la compañía **KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNACIONAL HOLDINGS, INC.**, solicita se inscriba la marca de servicios **RECETA CRIOLLA**, en la clase 43 de la nomenclatura internacional,



para distinguir y proteger *servicios de restaurante, de barra, de bocadillos, cafés, cantinas y locales para comidas rápidas.*

SEGUNDO. Que mediante oficio de fecha doce de mayo de dos mil seis el registro emplaza a la solicitante previniéndole que la marca resulta violatoria de los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y dentro del plazo correspondiente la solicitante responde argumentando que la marca es susceptible de apropiación particular; siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas con veintiún minutos y veinticuatro segundos del dieciocho de agosto de dos mil nueve, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de setiembre de 2009, la Licenciada María del Pilar López Quirós, Apoderada Especial de la empresa **KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNACIONAL HOLDINGS, INC.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución de las catorce horas con veintiún minutos y veinticuatro segundos del dieciocho de agosto de dos mil nueve, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, ni habiendo formulado alegatos ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de ley mediante resolución de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del tres de noviembre de dos mil nueve.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Soto Arias; y



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la manera en que será resuelto este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos con el carácter de probados y no probados.

SEGUNDO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la Licenciada María del Pilar López Quirós, en representación de la empresa **KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNACIONAL HOLDINGS, INC.**, se consignó, en lo que interesa, lo siguiente: *“... Me apersono a entablar formal RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO, ante el Tribunal Registral Administrativo, contra la resolución de las 14 horas y 21 minutos del 18 de Agosto(sic) de 2009, dictada en el expediente de la solicitud de la marca: CRIOLLA RECETA (DISEÑO), en clase 43, EXP. NO. 2006-0002472.”* (ver folio 23). Posteriormente, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolución de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del tres de noviembre de dos mil nueve, no se apersonó ante este Órgano.

Ante dicha situación, es claro para este Tribunal que no existe un verdadero interés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto de la resolución impugnada

TERCERO. SOBRE EL FONDO. No obstante lo anterior, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, impone a este Órgano a conocer sobre el fondo del asunto planteado, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de inscripción de la marca **“RECETA CRIOLLA (DISEÑO)”**.



El artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando en el lenguaje corriente o comercial del país, sea una designación común o usual servicio de que se trata, o pueda servir para describir alguna de sus características o no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del mismo, así como también que pueda causar engaño o confusión sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinó que la marca solicitada “**RECETA CRIOLLA**”, en la clase 43 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger servicios de restaurante, de barra, de bocadillos, cafés, cantinas y locales para comidas rápidas por considerar que la misma contiene elementos de uso común y genérico, que están relacionados con los servicios a proteger, y que carece de distintividad por manifestar de manera directa la naturaleza del objeto de protección, por lo que procede a denegar la solicitud de inscripción presentada. El Registro cita como fundamento jurídico para el mantenimiento de su criterio en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de servicios solicitada “**RECETA CRIOLLA (DISEÑO)**”, se compone de términos genéricos y descriptivos de uso común, como es la denominación “Receta Criolla”, la cual resulta requerida y utilizada por distintos restaurante y lugares dedicados a la venta de alimentos, en especial para aquellos de comida típica o tradicional. Asimismo, es claro que la marca solicitada se refiere a una forma de preparación y sabor de comida determinada, siendo que estaríamos ante la posibilidad de que la misma resulte descriptiva de los servicios que se



pretenden proteger, al otorgarles una cualidad, característica o dar su descripción, por cuanto todos los servicios a proteger se refieren a expendios de comida. Por otra parte, en caso de que los indicados servicios no proporcionen comidas criollas, estaríamos ante un caso de engaño regulado en el mismo numeral 7, inciso j) ya que el consumidor esperaría encontrar con esa marca servicios que se relacionen con ella, sea la adquisición de comidas preparadas de una manera particular, lo que provocaría en el consumidor una sorpresa al encontrarse una marca dirigida a promocionar un tipo de servicios, siendo que los protegidos pueden no relacionarse con ella.

Partiendo de lo expuesto, “**RECETA CRIOLLA**”, contiene razones intrínsecas que no permiten que la misma sea registrada, ya que utiliza términos genéricos y de uso común, puede resultar descriptiva de los servicios que protege en caso de que se expendan ese tipo de productos, y si los servicios protegidos no tienen relación con la denominación propuesta genera el riesgo de inducir a error al consumidor. Por lo que este Tribunal concluye, de que lleva razón el Registro.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas de los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la Licenciada la Licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNACIONAL HOLDINGS, INC**, contra la resolución de las catorce horas con veintiún minutos y veinticuatro segundos del dieciocho de agosto de dos mil nueve, la cual se confirma.

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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Pilar López Quirós, en representación de la empresa **KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNACIONAL HOLDINGS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintiún minutos y veinticuatro segundos del dieciocho de agosto de dos mil nueve, la cual 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

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias