



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0881-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PAN PIZZA ( DISEÑO)”**

**PIZZA HUT INTERNACIONAL LLC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 8614-2004)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

## ***VOTO N° 1361-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con diez minutos del veintiséis de octubre de dos mil nueve.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, en su calidad de apoderado especial de **PIZZA HUT INTERNACIONAL LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Estado de Texas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintiún minutos veintitrés segundos del tres de abril de dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO:** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de noviembre de dos mil cuatro, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de apoderado especial de **PIZZA HUT INTERNACIONAL LLC**, solicita la inscripción, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional, de la marca de fábrica y



comercio “ ”, el diseño que consiste en una etiqueta que al lado izquierdo contiene el diseño de una especie de semicírculo en el cual aparece el término “PAN” escrito en forma especial y debajo de éste aparece el término “PIZZA” escrito también en forma especial para proteger y distinguir “*pizza, masa horneada para pizza, salsas para pizza y masa cruda para pizza*”

**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las quince horas, veintiún minutos y veintitrés segundos del tres de abril de dos mil nueve, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO:** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha seis de mayo de dos mil nueve, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, razón por la cual conoce este Tribunal.

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

**Redacta el Juez Méndez Vargas, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS:** No se tienen hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución del proceso por ser un caso de puro derecho.

**SEGUNDO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS. SOBRE LA RESOLUCION**



**APELADA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada indicando lo siguiente. “(...) a) *El signo “PAN” “PIZZA,” está constituido por dos términos genéricos que al analizarse en su conjunto transmiten una idea clara de los productos que se pretenden proteger en la clase solicitada y de características de los mismos. En el presente caso se hace referencia expresa a los conceptos “PAN” y “PIZZA,”. Estos elementos al utilizarse en su conjunto imprimen en forma directa en la mente del consumidor promedio la idea de que los productos a proteger están relacionados directamente con pizza y pan para pizza. Como se aprecia de la propia literalidad del signo solicitado, se utilizan términos genéricos para referirse a los productos a proteger eso se logra sin la necesidad de que el consumidor tenga que realizar un mayor esfuerzo mental para evocar o interpretar el mensaje a través de la imaginación (...)*b) *En cuanto a la **distintividad**, se tiene que la marca analizada en su conjunto carece de la necesaria distintividad, al estar conformada en su parte denominativa por términos genéricos y descriptivos, cuyo significado es conocido por la población , y además al relacionarla con los productos o servicios que desean proteger en la clase solicitada indica claramente la naturaleza y califican o describen características de los mismos...*”.

Al momento de apelar el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de **PIZZA HUT INTERNACIONAL LLC**, la resolución venida en alzada, no expuso argumentos se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “...*Inconforme con la resolución dictada por esa Oficina de las 15 horas 21 minutos 23 segundos del 03 de abril del 2009, por el presente solicito respetuosamente a ese Despacho eleve el presente asunto en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo...*” (Ver folio 21 del expediente).

Finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia de ley (ver folio 35), desaprovechó esa última oportunidad para exponer las razones de su impugnación, ya que no expresó agravios.



Ante ese panorama, 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, pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal.

No obstante lo expuesto en los acápites anteriores, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, y siendo que no se notan defectos u omisiones que provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, y que la resolución apelada se encuentra ajustada a derecho, no queda más que confirmarla.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS.** La Ley de Marcas y otros Signos

Distintivos en su artículo 2o 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 la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:



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

*(...)*

*c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio que se trata.*

*d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.*

*(...)*

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

De acuerdo con los incisos del artículo 7 citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea de **uso común** en el lenguaje corriente, para el producto o servicio que pretende proteger, cuando sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica.

En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...).”*

La **distintividad** 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.

Es así que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registraci3n, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condici3n de distintividad suficiente.



Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos c) d) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, , para proteger y distinguir en **Clase 30** de la clasificación internacional, “*pizza, masa horneada para pizza, salsas para pizza y masa cruda para pizza*”, por tratarse de un término de uso común, por resultar un signo calificativo, descriptivo, sea atributivo de cualidades de tales productos, tanto por el uso de los términos genéricos “**PAN**”, como “**PIZZA**”, el signo está constituido por dos términos genéricos que al analizarse en su conjunto transmiten una idea clara de los productos que pretenden proteger en la clase solicitada y de características de los mismos.

**CUARTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE:** Conforme las anteriores consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de **PIZZA HUT INTERNACIONAL LLC** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintiún minutos veintitrés segundos del tres de abril de dos mil nueve, la que en este acto 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° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009), se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado el por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de **PIZZA HUT INTERNACIONAL LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintiún minutos veintitrés segundos del tres de abril de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez.*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*Lic. Walter Méndez Vargas*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



**Descriptor.**

***INSCRIPCIÓN DE LA MARCA***

***TE: Solicitud de inscripción de la marca***

***TG: Marcas y Otros signos distintivos***

***TNR: 00.42.55.***

***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***Marca engañosa***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***