

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0659-TRA-PI

**Solicitud de registro como marca del signo PIZZA PAPA JOHN'S BETTER
INGREDIENTS BETTER PIZZA**

Papa John's International Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3542-2011)

Marcas y otros signos

VOTO N° 473-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta minutos del quince de mayo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado 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 Papa John's International 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 nueve horas, cuarenta y dos minutos, treinta y ocho segundos del cuatro de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha trece de abril de dos mil once, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa Papa John's International Inc., solicitó el registro como marca de servicios del signo



para distinguir en la clase 43 de la nomenclatura internacional servicios de restaurante, caracterizados por ofrecer sus servicios dentro del restaurante, para llevar y servicios de entrega a domicilio.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y dos minutos, treinta y ocho segundos del cuatro de julio 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 ocho de julio 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 Mora Cordero; 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 se ve limitado de acuerdo al párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y puede resultar engañoso en caso de que las características propuestas no estén presentes en los servicios, rechaza el registro solicitado. Por su parte el apelante indica que la marca es ampliamente conocida en el comercio, por lo que el consumidor no se verá engañado, y que no se reservan los términos BETTER INGREDIENTS BETTER PIZZA.

TERCERO. CARÁCTER 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.



Al ser el signo que se pretende registrar , éste se ve limitado en su alcance gracias a lo estipulado por el párrafo final del artículo 7 inciso de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que impone una limitación en cuanto a los productos o servicios en razón de que el signo propuesto haga la indicación expresa de uno en específico, y en el presente asunto el signo indica claramente PIZZA.

Además de lo dicho, ha de indicarse que si del servicio no se desprende unívocamente la calidad señalada o la característica propuesta, el signo puede llevar al consumidor a suponer que éste tiene una característica que objetivamente no es verificable, situación que conlleva a riesgo de engaño. La frase “BETTER INGREDIENTS BETTER PIZZA”, fácilmente

percibido por el consumidor como “mejores ingredientes mejor pizza”, indica que algo es mejor, cualidad que no es objetivamente determinable al momento de realizar el acto de consumo. El uso de ésta frase hace que el consumidor, a priori, suponga que el servicio es mejor, con un riesgo de desengaño posterior.

Sobre los agravios planteados, indica este Tribunal que el hecho de que el signo ya se utilice en el comercio no es motivo suficiente para acordar el registro, el artículo 7 impone causales que provocan el rechazo del signo solicitado, y estando éste incurso en alguna de ellas, se imposibilita su entrada a la categoría de marca registrada, no siendo apoyo para el registro el hecho de que la marca haya estado ya en uso en el comercio, ya que dicho uso no levanta en forma alguna las prohibiciones establecidas por Ley. Y sobre la no reserva de términos contenidos en el signo, la simple indicación que haga el solicitante de no hacer reserva de un elemento concreto existente dentro del conjunto sometido a la calificación registral, no tiene la virtud de sustraer tal elemento de la actividad del Registrador. La correcta técnica de apreciación de los signos que son propuestos a la Administración para el otorgamiento de la categoría de marca registrada impone que el Funcionario que lo califica asuma la posición del consumidor promedio del producto o servicio de que se trate, y desde esa perspectiva, ha de analizarse si el signo incurre en alguna de las causales de impedimento al registro contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, sin desmembramiento y tomando en cuenta todos los elementos que serán, efectivamente, percibidos por el consumidor como parte de la marca; jurisprudencia que ha sido sostenida en los Votos 1273-2011 y 469-2012.


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 Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Papa John's International Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y dos minutos, treinta y ocho segundos del cuatro de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como



marca del signo . 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 INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74