



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0255-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo EL GUSTO DE ESTAR JUNTOS acumulado con solicitud de registro como señal de propaganda del signo EL GUSTO ESTÁ EN LOS MOMENTOS

Marcas y otros signos

Aretusa S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen acumulados N° 2352-09 y 9009-09)

VOTO N° 479-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del veintiocho de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa Aretusa S.A., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con veintitrés segundos del veintiséis de enero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinte de marzo de dos mil nueve, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdían, cédula de identidad uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, representando a la empresa Pizza Hut International LLC, empresa organizada y existente de acuerdo a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, solicita se inscriba como marca de



servicios el signo **EL GUSTO DE ESTAR JUNTOS** para distinguir servicios de proveer alimentos y bebidas, hospedaje temporal.

SEGUNDO. Que en fecha quince de octubre de dos mil nueve la Licenciada Marianella Arias Chacón, representando a la empresa Aretusa S.A., solicitó se inscriba como señal de propaganda el signo **EL GUSTO ESTÁ EN LOS MOMENTOS**, relacionada a la marca **BREMEN**, registro N° 189791; y en fecha dieciséis de ese mismo mes se opuso a la solicitud de registro de la empresa Pizza Hut International LLC.

TERCERO. Que por resolución de las diez horas, cuarenta y ocho minutos, veintiocho segundos del diecinueve de enero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial decidió acumular ambos expedientes, y por resolución de las ocho horas con veintitrés segundos del veintiséis de enero de dos mil diez declara sin lugar la oposición planteada contra la solicitud de la empresa Pizza Hut International LLC, la cual acogió, inscribiendo también el registro de la señal de propaganda solicitada por Aretusa S.A.

CUARTO. Que en fecha tres de marzo de dos mil diez la representación de la empresa Aretusa S.A. planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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 el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente asunto, no es necesario exhibir un elenco de hechos probados o no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve acumuladamente las solicitudes (folios 2 y 23); así, al considerar que el derecho de prelación le corresponde a la empresa Pizza Hut International LLC, y que del cotejo de los signos enfrentados no se deriva posibilidad de confusión en el público consumidor, resuelve que ambos signos pueden coexistir y ordena el registro de ambos. La recurrente por su parte alega que hay similitud gráfica, fonética e ideológica.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que la resolución del Registro ha de ser confirmada. La prelación para acceder al registro de un signo distintivo se rige por lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que indica:

“Artículo 4.- Praelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca

La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

- a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.
- b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.



Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una. (...)"

En el presente asunto, si bien la apelante alega haber usado en el comercio costarricense la señal de propaganda EL GUSTO ESTÁ EN LOS MOMENTOS, ninguna prueba de dicho uso se ha presentado al expediente, por ello éste supuesto uso no puede ser el fundamento para aplicar el inciso a) del artículo 4 transcrito, y entonces la prelación de las solicitudes bajo estudio ha de resolverse de acuerdo a sus fechas de presentación. Así, tal y como estableció el **a quo** en la resolución final venida en alzada, la prelación en el presente asunto le corresponde a la empresa Pizza Hut International LLC, ya que su solicitud fue interpuesta en fecha veinte de marzo de dos mil diez, mientras que la de Aretusa S.A. es de fecha quince de octubre de dos mil diez. Y por ello es que pierde interés entrar a cotejar los signos enfrentados tal y como lo solicita la apelante, ya que, al no pertenecer a su empresa el derecho de prelación, un cotejo que arroje la similitud entre los signos, solo puede perjudicarle, ya que el signo prioritario lo sería en todo caso la marca de servicios EL GUSTO DE ESTAR JUNTOS y no la señal de propaganda EL GUSTO ESTÁ EN LOS MOMENTOS. Más bien, analizados los signos en pugna y los productos y servicios a ellos asociados, considera este Tribunal, al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que son lo suficientemente distintos como para que puedan coexistir registralmente. Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmando la resolución venida en alzada.

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 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón representando a la empresa Aretusa S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con veintitrés segundos del veintiséis de enero de dos mil diez, la cual se confirma. 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



DESCRIPTORES

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25