



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0206-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “HOT SIEMPRE CALIENTE”
(DISEÑO)**

PIZZA HUT INTERNATIONAL LLC., apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5434-08)

Marcas y otros signos

VOTO N° 898-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas, treinta minutos del tres de agosto de dos mil nueve.

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 **PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC.**, empresa organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de Norte América, con domicilio en 14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Estado de Texas, Estados Unidos de Norte América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, tres minutos, cincuenta y cuatro segundos del tres de diciembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cinco de junio de dos mil ocho, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**HOT SIEMPRE CALIENTE**”



(DISEÑO) en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), salsas, especias, hielo, traduciendo al español el término “hot” que significa “CALIENTE, CALIDO, CALUROSO, ARDIENTE, FOGOSO, PICANTE, ACRE, VIOLENTO, FURIOSO, INTOLERABLE, EN CALIENTE, CERCANO”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, tres minutos, cincuenta y cuatro segundos del tres de diciembre de dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”***.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de diciembre de dos mil ocho, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **PIZZA HUT INTERNATIONAL LLC**, apeló la resolución referida, sin que presentara alegatos en la apelación, ni agravios ante este Tribunal.

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 el Juez Rodríguez Jiménez, 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. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los siguientes literales del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...)

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. (...).”

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, 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. (...).”

El Registro **a quo** consideró que: *“...el signo marcario propuesto contiene elementos literarios descriptivos de características de los productos que se desean proteger en clase 30 internacional, y que carece de distintividad, particularmente por no contener elementos que le den dicha aptitud, así como engañoso respecto de aquellos productos que no pueden ser calientes por su propia naturaleza; por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo sétimo, que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literales d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos...”*



Por su parte, la empresa apelante no expresa agravios que demuestren a este Tribunal en qué se basa la disconformidad del fallo apelado, por lo que este Órgano se limitará a verificar si esa resolución está dictada conforme a derecho.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que se plantea, analizando la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión, al igual que lo hizo el Registro **a quo**, de que la marca solicitada **“HOT SIEMPRE CALIENTE” (DISEÑO)** sí contraviene lo dispuesto por la norma dicha, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos amparados, 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. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables”* (OTAMENDI, Jorge, **“Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108**). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica **“HOT SIEMPRE CALIENTE” (DISEÑO)**, en clase 30 de la Clasificación Internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de



Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva de las características de los productos que se pretender proteger y distinguir, y de ahí que no sea procedente su registración.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal también acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que a la marca de fábrica “**HOT SIEMPRE CALIENTE**” (**DISEÑO**), no se le puede autorizar su inscripción. En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.

Con relación a la aplicación del inciso g) citado, hemos de indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca, que su principal función es que el consumidor lo pueda diferenciar de entre otros de su misma especie. De acuerdo con dicho inciso, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que



la distintividad requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por **Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108**).

Además de lo anterior, la negativa de inscripción se fundamenta también en el inciso j) del citado artículo 7º de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “*Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)*” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**).

La marca solicitada “ **HOT SIEMPRE CALIENTE**” (DISEÑO), puede resultar engañosa, pues respecto a los productos que pretende proteger; a saber: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), salsas, especias, hielo, es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que no necesariamente puede darse seguridad de un producto “hot siempre caliente”, como ocurre con algunos de los productos que pretende proteger y distinguir la marca en estudio, tales como los helados y el hielo. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, como correctamente lo hizo el **a quo**, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que: “*El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un*



dobles intereses: el público y el privado.” (KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

Bajo esta tesis, es necesario indicar que la marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas, tiene también su sustento en lo dispuesto por el referido numeral 7, inciso j) de la Ley de Marcas.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica solicitada “**HOT SIEMPRE CALIENTE**” (**DISEÑO**), para proteger y distinguir: “*CAFÉ, TE, CACAO, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGU, SUSTITUTOS DEL CAFÉ, HARINA Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERIA Y CONFITERIA, HELADOS, MIEL, HARABE DE MELAZA, LEVADURA, POLVO PARA ESPONJAR, SAL, MOSTAZA, VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS), SALSAS, ESPECIAS, HIELO*”, en clase 30 de la Clasificación Internacional, no puede permitírsele su inscripción, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, tres minutos, cincuenta y cuatro segundos del tres de diciembre de dos mil ocho, la cual en este acto se confirma.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 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**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PIZZA HUT INTERNACIONAL, LLC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, a las catorce horas, tres minutos, cincuenta y cuatro segundos del tres de diciembre de dos mil ocho, la que en este acto 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho.

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55