



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0078-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo PREMIUM SINGLES

Pizza Hut International LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7198-2010)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 955-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cincuenta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de la empresa Pizza Hut International LLC, compañía organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución de las nueve horas, cincuenta y un minutos, treinta y dos segundos del veintitrés de diciembre de dos mil diez, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el once de agosto de dos mil diez, la Licenciada López Quirós, representando a la empresa Pizza Hut International LLC, solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo PREMIUM SINGLES, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir pizzas, salsas para pizzas, pasta para pizza, masas para pizza, entradas de pastas y pastas preparadas.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y un minutos, treinta y dos segundos del veintitrés de diciembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha dieciocho de enero de dos mil once, la representación de la empresa solicitante presentó apelación contra 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 el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo PREMIUM SINGLES resulta ser genérico, descriptivo y engañoso respecto de los productos que pretende distinguir, rechaza el signo solicitado. Por su parte la apelante indica que si se pudo inscribir la marca PREMIUM y ahora se considera que PREMIUM SINGLES es poco distintiva, que si las marcas pueden coexistir es porque hay aptitud distintiva, y que en el Registro coexisten varias marcas que usan las palabras PREMIUM y SINGLES.



TERCERO. SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELACIÓN. INCAPACIDAD INTRÍNSECA DEL SIGNO PARA CONVERTIRSE EN UNA MARCA REGISTRADA.

Inicia este Tribunal indicando que si bien la apelante ha centrado los argumentos de su apelación en la idea de la no existencia de posibilidad de confusión con derechos de terceros anteriores, la resolución del **a quo** acordó el rechazo, no por derechos de terceros, sino por razones que afectan al signo de forma intrínseca, mismas que son la que se procederán a analizar. Pero, antes de ello, ha de señalarse también que la existencia de marcas similares a la solicitada previamente inscritas, no puede ser un motivo que apoye a la apelante, ya que cada solicitud ha de ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral, regido por la legislación aplicable y los derechos de terceros válidamente oponibles al momento de la solicitud, por lo que la existencia de registros previos en nada apoya al registro ahora solicitado.

La sistemática bajo la cual ha sido ideado nuestro registro marcario permite que un signo que se presenta a inscribir pueda contener elementos de uso común o necesarios en el comercio, como lo son el nombre del producto que se pretende distinguir o la descripción de sus características, artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), elementos autorizados ya que van en beneficio del consumidor, pues le permiten aprehender de una forma rápida y concreta su naturaleza y particularidades, siempre que dichos elementos no sean únicos o exclusivos y existan otros que otorguen aptitud distintiva suficiente al conjunto solicitado; sin embargo, lo que sí constituye una prohibición al registro es cuando el signo que se propone está compuesto solo por elementos que sean la designación común del producto o una mera descripción de sus características. En el caso concreto, y aunque la parte propone como traducción de la palabra PREMIUM “prima”, dicha palabra no va a ser aprehendida por el consumidor costarricense bajo tal significación, sino que la entenderá según su uso normal y corriente en el mercado, sea como la indicación de una mayor valía respecto del promedio de un producto o servicio; y SINGLES, en español individuales, referido a comidas se utiliza en el mercado para identificar platillos que se sirven individualmente, sea que el platillo está compuesto por un solo tipo de comida y en porción individual. Entonces, el signo solicitado



se convierte en una frase que tan solo indica que las porciones son individuales y además poseen la característica de ser superiores a la versión regular. Pero, ¿sobre qué se predicen dichos atributos? Evidentemente es sobre los productos que se pretenden distinguir con dicho signo. Entonces, se deberá tener claro cuáles son esos productos.

PRODUCTOS
pizzas, salsas para pizzas, pasta para pizza, masas para pizza, entradas de pastas y pastas preparadas

Al ser éstos en general alimentos, se tiene que el signo propuesto resulta únicamente en un calificativo de características, o sea que las porciones de alimento a consumir son de una calidad superior a sus versiones de calidad regular. Entonces el signo cae dentro de la prohibición contenida en el inciso d) del artículo 7 de la 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. (...)”

Si bien la Ley permite dentro de la construcción de una marca el uso de términos que respecto del producto resulten calificativos y/o descriptivos de características, esto es siempre y cuando el signo no esté constituido únicamente por dichos términos, y en el presente caso, aparte de las palabras PREMIUM SINGLES, que son una mera calificación de características, no se encuentra ningún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva al conjunto del signo solicitado, por lo que, respecto de los productos indicados en el cuadro anterior, el signo propuesto resulta únicamente calificativo de características.



Pero, además de lo ya señalado, considera este Tribunal que la frase “premium singles” indica inequívocamente una característica del producto a distinguir, sea que es superior a su versión regular, característica que al no estar vinculada directamente en la narración de los productos enlistados, sea pizzas, salsas para pizzas, pasta para pizza, masas para pizza, entradas de pastas y pastas preparadas, provocaría que el registro solicitado sea acordado para productos que no necesariamente presenten la característica indicada, y por lo tanto respecto de ellos podría resultar engañoso, haciendo al signo no inscribible en virtud de lo establecido por el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas. Los signos que se presenten a registro y en los cuales se describa o se pueda inferir una característica han de predicarla respecto de los productos o servicios que se pretendan hacer distinguir, acordar registros en los cuáles los productos o servicios enlistados no reflejen las características que se pueden inferir del signo, devendrían en otorgamientos de derechos inconsistentes con la relación que ha de existir entre el signo y los productos y/o servicios, provocándose una distorsión en el mercado. Esta situación devendría en una ventaja antijurídica otorgada a través de un derecho marcario a un agente económico, en detrimento de los demás competidores y del propio consumidor. De esta forma, el término “premium” no es apropiable por la vía del registro ya que se refiere a una calidad por encima de la normal, por lo que otorgar un derecho de exclusividad marcaría a un agente económico sobre éste término constituiría en un acto de competencia desleal, al pretender restringir a los competidores de su uso infringiendo el espíritu del artículo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos referido a la tutela de la competencia leal. De acuerdo a lo anteriormente considerado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que se confirma.

CUARTO. 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 María del Pilar López Quirós representando a la empresa Pizza Hut International LLC, en contra de la resolución de las nueve horas, cincuenta y un minutos, treinta y dos segundos del veintitrés de diciembre de dos mil diez dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la que 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29