

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0261-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA SEÑAL DE PROPAGANDA “CHICKEN WINGS & OTHER THINGS”

HI LIMITED PARTNERSHIP, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-9644)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0339-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del doce de agosto de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación, interpuesto por la licenciada **AINHOA PALLARES ALIER**, abogada, titular de la cédula de residencia costarricense 172400024706, en su condición de apoderada especial de la empresa **HI LIMITED PARTNERSHIP**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos, domiciliada en 1815, The Exchange, Atlanta, Georgia 30339, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:24:29 horas del 28 de marzo de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **AINHOA PALLARES ALIER** de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la señal de propaganda: “**CHICKEN WINGS & OTHER THINGS**” para promocionar “servicios de bar; servicios de catering; servicios de restaurantes, servicio de restaurante y bar, incluyendo los servicios para llevar, todos los

anteriores servicios ofreciendo concretamente especialidades en alitas de pollo.

Mediante resolución dictada a las 15:24:29 horas del 28 de marzo de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual dictaminó que la señal pedida debe ser rechazada ya que no presenta la distintividad necesaria y a su vez es engañosa. La limitación a la lista de servicios, específicamente “todos los anteriores servicios ofreciendo concretamente especialidades en alitas de pollo”, conllevan a confundir porque no implica un servicio de bar o servicio de catering o restaurante, ya que estos son mucho más amplios en sus alimentos que expenden, debiendo ser exclusivamente para alitas de pollo.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **AINHOA PALLARES ALIER**, y expuso como agravios:

En cuanto a la distintividad indica, que la frase CHICKEN WINGS & OTHER THINGS si tiene la capacidad a la que se refiere el artículo 3 de la Ley de Marcas. Esta distintividad ha sido ampliamente descrita por la doctrina especializada como, la exigencia de que el conjunto de palabras que conformen el signo distintivo no sea ni tan simple ni tan compleja que haga imposible retenerlo en la mente del consumidor.

La frase CHICKEN WINGS & OTHER THINGS no es simple, pero tampoco tan larga que pierde la posibilidad de ser reproducida por el consumidor sin un gran esfuerzo de memorización. Por lo tanto, sí tiene la capacidad de ser retenida por el consumidor como un signo distintivo.

Que el Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y la República Dominicana, dice: “las legislaciones de los países que participan en el Manual contemplan de manera expresa distintos supuestos de signos carentes de aptitud distintiva (signos

genéricos, descriptivos, formas usuales, entre otros), no es posible detallar todos los supuestos de signos que adolecen del requisito de distintividad. Es por lo que es frecuente encontrar en las legislaciones una norma que con carácter general impide el registro como marca de signos que no cuenten con la aptitud distintiva necesaria”, (vid página 71 del Manual). Seguidamente el manual expresamente indica que en la legislación de Costa Rica esta norma es el inciso g) del artículo 7 de la ley de marcas.

El rechazo es injustificado ya que está exigiendo que la señal de propaganda contenga aptitud distintiva para distinguir en el mercado los servicios que quiere promocionar, cuando precisamente el artículo 62 inciso a) de la Ley de Marcas descarta o sustituye este requerimiento a favor de potenciar el requisito de originalidad y capacidad de dicho signo, en atraer la atención del consumidor sobre un determinado producto o servicio. Indica que no es función de la señal de propaganda distinguir en el mercado servicios de la misma naturaleza. Esa función le corresponde a la marca a la cual se refiere la señal de propaganda, que, en este caso es la marca HOOTS WINGS.

La señal de propaganda pretende captar, por medio de una leyenda o frase original y diferente, la atención de los consumidores sobre un determinado servicio por lo que debe tener atracción fonética, gráfica o ideológica, como la solicitada, que incluso tiene un ritmo sonoro. Contrario a lo indicado por el Registro, la marca no es engañosa ya que se refiere a “servicios de bar; servicios de catering; servicios de restaurantes; servicios de restaurante y bar, incluyendo los servicios para llegar, todos los anteriores servicios ofreciendo concretamente especialidades en alitas de pollo.

Que la lista de servicios no induce ni causa confusión ni error al consumidor en relación con el uso de la señal de propaganda interesada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE CONTROL DE LEGALIDAD. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución dictada a las 15:24:29 horas del 28 de marzo de 2022, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**CHICKEN WINGS & OTHER THINGS**”, por considerar que la señal incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 62 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978 ya que resulta engañosa, y además, por falta de distintividad y cita el artículo 2 de la ley de rito.

De previo a emitir las consideraciones de fondo, es importante señalar que el artículo 2, de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos 7978 (en adelante Ley de Marcas), dispone que la expresión o señal de publicidad comercial es definida como:

Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea **original**, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial.

Tenemos entonces, que dicha definición alude a lo que es la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda, que es la de captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, empresa, establecimiento o local comercial, debiendo la expresión ser original y característica, es decir, propia y especial de los productos o servicios sobre los que el titular de la

marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios y consumidores.

Bajo esta tesitura, al amparo de la normativa anteriormente indicada, dicha tarea es encomendada al calificador registral con el fin de garantizar que las señales de propaganda propuestas sean “**características**” y “**originales**”, dada la trascendencia mercantil que de esta actividad se prevé por parte de sus titulares, siendo los consumidores y los competidores los que eventualmente se podrán ver beneficiados, o en su defecto perjudicados con la circulación de signos que no cumplan con estos parámetros de calificación que establece nuestra legislación marcaria.

Bajo ese entendimiento, considera este Tribunal que no lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual, cuando resuelve rechazar la solicitud de inscripción de la señal de publicidad comercial referida, al considerar que carece de distintividad ya que dicho supuesto no es aplicable a esa categoría de signos distintivos, el Registro prácticamente aplica la prohibición del inciso g) del artículo 7 de la ley de marcas, a pesar de que reconoce que no es aplicable, generando un argumento disyuntivo.

Lo que se debió analizar es si la señal presentada “**CHICKEN WINGS & OTHER THINGS**” (ALITAS DE POLLO & OTRAS COSAS), cuenta con la originalidad que demanda el artículo 2 citado, requisito que se fundamenta en la existencia de muchas señales que no constituyen creación alguna, como frases que hacen alusión a la calidad o características utilizadas para publicitar distintos productos y que son de libre empleo, como por ejemplo “superior para”, ya que evidencia la superioridad de un producto o servicio con respecto a otro de la misma categoría.

Debido a lo anterior considera el Tribunal que la señal propuesta para publicitar “servicios de bar; servicios de catering; servicios de restaurantes, servicio de restaurante y bar, incluyendo los servicios para llevar, todos los anteriores servicios

ofreciendo concretamente especialidades en alitas de pollo”, cuenta con la carga de originalidad requerida para su registro.

La señal pretendida es original porque tiene características propias que permiten distinguirla de otras, es ingeniosa porque deja abierta al público la posibilidad de adquirir más cosas, la originalidad resulta del conjunto solicitado, no importa que contenga el nombre de uno de los productos que se ofrecen con los servicios brindados, ya que en un restaurante, bar o catering se pueden servir un sinnúmero de platillos.

En síntesis, la señal solicitada si puede llamar la atención sobre los servicios que protege la marca registrada. **CHICKEN WINGS & OTHER THINGS** (alitas y otras cosas), llama la atención pues deja abierta la posibilidad de otros servicios. La señal cuenta con la capacidad de identificar publicitariamente los servicios que distingue.

También concuerda el Tribunal con la apelante en el sentido que la señal no es engañosa, el Registro de forma errónea manifiesta:

"Que la limitación a la lista de servicios (**todos los anteriores servicios ofreciendo concretamente especialidades en alitas de pollo.**) conllevan a confundir porque no implica un servicio de bar o servicio de catering o restaurante, pues estos son muchos más amplios, debiendo ser exclusivamente para alitas de pollo"

Como se indicó un bar, restaurante, catering, exprés, que ofrezca como especialidad alitas de pollo siempre ofrece otros productos, es una cuestión de lógica o sentido común y no se observa la forma en que la señal pueda causar engaño al consumidor, la única forma de engaño es que los servicios hubiesen sido limitados únicamente para mariscos, yuca frita, o cualquier otro producto que no tenga que ver nada con alitas de pollo. Por lo general es el Registro quien solicita

restringir la lista de productos si la marca solicitada contiene el nombre del producto, y decir que esto genera engaño es una contradicción.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones expuestas, así como las citas normativas que anteceden, este Tribunal es del criterio que la señal de propaganda solicitada “**CHICKEN WINGS & OTHER THINGS**” para publicitar “servicios de bar; servicios de catering; servicios de restaurantes, servicio de restaurante y bar, incluyendo los servicios para llevar, todos los anteriores servicios ofreciendo concretamente especialidades en alitas de pollo”, no contradice los artículos 2 y 62 de la ley de marcas, por lo que se declara **con lugar** el recurso de apelación presentado por la licenciada **AINHOA PALLARES ALIER**, en su condición de apoderada especial de la empresa **HI LIMITED PARTNERSHIP**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:24:29 horas del 28 de marzo de 2022, la cual **se revoca** para que se continúe con el trámite de inscripción si otro motivo ajeno al presente no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **AINHOA PALLARES ALIER**, en su condición de apoderada especial de la empresa **HI LIMITED PARTNERSHIP**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:24:29 horas del 28 de marzo de 2022, la cual **SE REVOCA** para que se continúe con el trámite de inscripción solicitado, si otro motivo ajeno al presente no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J.

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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

NA: Señales de propaganda

UP: Señales de propaganda

TNR. 00.43.25