



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0352-TRA-PI

Solicitud de registro señal de propaganda “PIZZA PAPA JOHN’S BETTER INGREDIENTS BETTER PIZZA”

Papa John’s International Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 11455-2012)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1198-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del cinco de diciembre de dos mil trece.

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., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, trece minutos con veinticinco segundos del seis de marzo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha tres de diciembre de dos mil doce, el Licenciado Vargas Valenzuela, 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 solicitó el registro el lema o señal de propaganda denominado:



Para propósitos de propaganda o publicidad en relación con la marca: “PIZZA PAPA JOHN’S y diseño” No. 106.072 en clase 43 internacional, registrada en Costa Rica, desde el 11 de febrero de 1998, el cual ampara los siguientes servicios: *“Servicios de restaurante para servir en el lugar, para llevar y para entrega a domicilio.”* La traducción es “better” es: mejor, de mejor modo, más bueno que, o superior que; la traducción de “ingredients” es: ingredientes. No se reclama ningún derecho exclusivo de propiedad sobre el término de uso común “pizza”, aparte de cómo aparece en su conjunto, en el diseño de la señal de propaganda que se solicita.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las dieciséis horas, trece minutos con veinticinco segundos del seis de marzo de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto la representación de la empresa solicitante mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha dos de abril de dos mil trece, 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 desde el doce de mayo de dos mil diez al doce de julio de dos mil once.



Redacta el Juez Suárez Baltodano; 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 resulta carente de actitud distintiva y es capaz de causar confusión, aunado a que no cumple con el requisito de originalidad en su caso, por lo que resulta inapropiable por parte de un particular, con lo cual se trasgrede el artículo 62 inciso a) de la ley de Marcas y Otros signos Distintivos y en virtud de ello rechaza el registro solicitado.

Por su parte el apelante indica en términos generales que no lleva razón el Registro, al rechazar la solicitud de la señal de propaganda solicitada por su representada, por cuanto ya existen marcas inscritas con esta denominación, el problema surge a la hora de agregar los términos “BETTER INGREDIENTES” , “BETTER PIZZA”, que en realidad de lo que informan al público es que la PIZZA, se prepara con los mejores ingredientes a los que el consumidor estaba acostumbrado a degustar en este tipo de pizza. Además, que no se está agrediendo a la competencia ostentando el grado de LA MEJOR PIZZA. Que la señal de propaganda solicitada se inscribió en su país de origen Estados Unidos de América, tal y como se está solicitando en Costa Rica, para dichos efectos aporta copia certificada del sitio web del registro marcario y que pertenece al Registro de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América. Continúa manifestando la parte, que si bien es cierto la marca “**PIZZA PAPA JOHN’S BETTER INGREDIENTS BETTER PIZZA**”, puede tener un contenido conceptual, el mismo no infringe el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos



Distintivos y precisamente es el aspecto que la hace NOVEDOSA y DISTINTIVA la marca, por cuanto no induce a error a los consumidores, sino que sugiere a estos lo que ha sucedido respecto del producto que desea obtener. Por lo anterior solicita se revoque la resolución apelada y se ordene continuar con el trámite correspondiente de la señal de propaganda de su representada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, a la luz de las siguientes consideraciones:

El artículo 2, de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, 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”.

(La negrilla no corresponde al texto original).

Se desprende de ello que la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda, 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, novedosa, distinta a lo que de forma general se usa y fácilmente identificable por tener características que la diferencian. Esto en relación a los productos o servicios sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios y consumidores.

En este sentido, una expresión o señal de publicidad se podrá registrar cuando cumpla los requisitos enunciados en el artículo 2, y que a su vez no se encuentre dentro de las causales taxativas de irregistrabilidad que contempla el artículo 62 de la Ley citada, y que para el caso bajo examen le fue de aplicación el siguiente supuesto:



“Prohibiciones para el registro. No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes:

a) La comprendida en alguna prohibiciones previstas en los incisos c), d), h), i), j), l), m), n), ñ) y o) del artículo 7 de la presente ley. (...).” (Resaltado no corresponde al original.)

Ahora bien, bajo esa premisa y con asocio de lo dispuesto en los artículos 3, 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 6 quinquies b) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es claro que la esencia de una señal de propaganda se resume en el carácter distintivo dentro del derecho marcario el cual juega un papel preponderante, pues esta hace posible que los consumidores eleven su atención a los producto o servicios marcados con referencia a una fuente comercial específica, en un marco de respeto a los derechos de competidores y consumidores. Para lo cual, no podría este Juzgador obviar lo que al respecto establece el artículo 1 de la Ley de Marcas, referido precisamente a los objetivos del sistema marcario:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores (...).” (Destacado no corresponde al original)

Bajo esta perspectiva, compete a la administración registral como coadyuvante en la administración de justicia proteger los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos propiamente de ese ejercicio (derechos del consumidor) con el fin de proteger y garantizar a los consumidores con información veraz sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista



un eventual riesgo de confusión.

Bajo esta tesitura, al amparo de la normativa anteriormente indicada, dicha tarea es encomendada al calificador registral con el fin de garantizar que los signos propuestos no induzcan a error y confusión a los consumidores, dada la trascendencia mercantil que de esta actividad se prevé por parte de sus titulares, siendo los consumidores 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.



Ahora bien, cabe advertir por parte de este Tribunal que el signo solicitado:

tal y como se puede observar, incluye como elemento publicitario una frase que establece una premisa lógica y de uso común que exterioriza proporcionar “mejores ingredientes y por ello mejor pizza”. Se trata de una frase que describe un principio básico de cocina expresado sin ninguna originalidad y distintividad. De esta manera este signo incurre en la prohibición del artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas, al ser meramente descriptiva de una cualidad, sea, ser mejor por tener mejores ingredientes, misma que se asocia a un producto alimenticio, la “pizza”. Además, la señal de propaganda sugiere ser mejor por tener mejores ingredientes, el consumidor sin ningún esfuerzo llegará a considerar que ese producto es mejor porque posee mejores ingrediente, atribución la cual podría no ser cierta.

Adicionalmente, la señal de propaganda cuya inscripción se solicita no cumple con lo indicado en el artículo 2 de la Ley de Marcas, la cual exige a las señales de propaganda la característica de ser una composición “original y característica”. Estas características no se encuentran en el signo propuesto al consistir, como hemos indicado antes, en una forma común y general de aplicación directa al producto, meramente descriptiva de sus cualidades sin aportar originalidad y elementos característicos al conjunto. Del artículo 2 de la Ley de Marcas queda claro que a las señales de propaganda se les exige algo más que la mera novedad en el uso



para ese tipo de productos. La novedad se detecta con el cotejo con otros signos inscritos o en uso cuando hay oposición. Pero además de la novedad, la ley exige que la señal de propaganda presente las cualidades de ser original y característica, es decir que incorpore elementos creativos y originales que atraigan la atención del público consumidor.

Dicho lo anterior es claro que la señal de propaganda propuesta **“PIZZA PAPA JOHN’S BETTER INGREDIENTS BETTER PIZZA (DISEÑO)”**, para ser asociada a la marca **“PIZZA PAPA JOHN’S”** al ser, como se indicó líneas arriba, carente de originalidad no cumple con los requisitos de ley. Además, en este caso se pretende apropiarse de términos generales y de uso común, que son necesarios en el comercio tal como lo establece el artículo 28 de la Ley de rito.

Adicionalmente, lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al advertir un posible engaño, en virtud de que la frase empleada crea en la mente del consumidor la expectativa de que tiene mejores ingredientes y por ello será un mejor producto, sea una mejor pizza que la de los competidores, situación la cual violenta el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que se trata de una información que además no calza necesariamente con el listado de producto de la marca a la que se asocia, ya que la marca puede ser aplicada a todo tipo de pizzas con mejores o peores ingredientes, y en este sentido, por haber un riesgo de engaño, evidentemente procede su rechazo.

Ahora bien, cabe advertir al recurrente que el hecho de que la señal de propaganda **“PIZZA PAPA JOHN’S BETTER INGREDIENTS BETTER PIZZA (DISEÑO)”** se encuentre inscrita en los Estados Unidos de América, no da mérito para que dicho signo pueda ser registrado dentro de nuestras fronteras, sin que se supere previo a su registración el examen de calificación contemplado en los artículos 2, 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En idéntico sentido el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 6 dispone, en lo de interés, lo siguiente: *“(…) [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países] 1) Las*



condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. (...) 3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.” Así las cosas, queda claro que si la solicitud no cumple con los estándares marcarios establecidos procederá su rechazo, tal y como de esa manera operó al caso bajo examen, por lo que sus manifestaciones no pueden ser acogidas en este sentido.

Por otra parte, en cuanto al Voto No. 270-2005 de las 09:11 horas del 17 de noviembre del 2005 emitido por el Tribunal Registral Administrativo, que ha sido incorporado como sustento para el presente análisis, cabe indicar que el mismo no puede ser utilizado como parámetro para determinar la inscripción de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, dado que cada una de las denominación presentadas conllevan un análisis individual y pormenorizado, sobre cada uno de los elementos que componen la propuesta por lo que sus manifestaciones no podrían ser acogidas, en este caso se pretende proteger como señal de propaganda un principio de cocina expresado sin ninguna originalidad.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa Papa John's International Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, trece minutos con veinticinco segundos del seis de marzo de dos mil trece, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.


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 Lic. **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa Papa John's International Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, trece minutos con veinticinco segundos del seis de marzo de dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose el registro de la señal de



propaganda bajo el emblema . 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 INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74