

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0501-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “HOT SIEMPRE CALIENTE”

PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 5433-08)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1206-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las ocho horas, cuarenta y cinco minutos del veintiocho de setiembre de dos mil nueve.

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 compañía **PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC.**, sociedad organizada y existente conforme a leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de Norte América, domiciliada en 14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Estado de Texas, Estados Unidos de Norte América, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, cincuenta y seis segundos del trece de enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de junio de dos mil ocho, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades indicadas al inicio, en su condición de apoderado especial de la empresa **PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**HOT SIEMPRE**

CALIENTE” (DISEÑO), señalando que el término “**Hot**” traducido al español significa caliente, cálido, caluroso, ardiente, fogoso, picante, acre, violento, furioso, intolerable, en caliente, cercano, en clase 29 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y vegetales en conserva, congeladas, secas y cocidas, gelatinas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, cincuenta y nueve minutos, cincuenta y seis segundos del trece de enero de dos mil nueve, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en nombre de la empresa **PIZA HUT INTERNATIONAL, LLC.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de febrero de dos mil nueve, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de probados y no probados, de importancia para la resolución del presente caso, por tratarse de un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica denominada “**HUT SIEMPRE CALIENTE**” (**DISEÑO**), en clase 29 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y vegetales en conserva, congeladas, secas y cocidas, gelatinas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, argumentando que el signo solicitado está constituido por términos genéricos y de uso común, con lo que se denota la ausencia del elemento de distintividad que debe ostentar toda marca, toda vez que dan al usuario la idea de una cualidad que poseen los productos a proteger, ésta se desprende de la palabra “hot”, que traducida al idioma español significa “*caliente*” y al relacionar dicho término con la lista de productos a proteger, le da la idea al consumidor de que dichos productos están “calientes siempre calientes”, por lo que el signo solicitado no cuenta con la carga básica de distintividad que permita su inscripción, al considerar que transgrede el artículo 7, incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente no expresa agravios que demuestren a este Tribunal en qué se basa la disconformidad del fallo apelado, pese a que mediante resolución emitida a las doce horas, quince minutos del ocho de julio de dos mil nueve, se les previno a los Licenciados **María del Pilar López Quirós** y **Víctor Vargas Valenzuela** y, que aclaren cuál de los dos Profesionales representa actualmente a la empresa apelante, o si ambos ostentan la representación en el presente proceso (ver folio 42), prevención que fue contestada por ambos letrados, mediante escritos presentados ante este Tribunal, la primera, el trece de julio de dos mil nueve, mediante el cual ella, indica que en la actualidad ostenta dicha representación (ver folio 47), y el segundo, por libelo presentado con fecha catorce de julio de dos mil nueve, donde, manifiesta no ser actualmente el apoderado especial de dicha empresa (ver folio 48), por lo que este Órgano se limitará a verificar si esa resolución está dictada conforme a

derecho.

TERCERO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permite distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que 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.

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica “**HOT SIEMPRE CALIENTE**”(DISEÑO), fundamentado en el artículo 7° inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, ya que, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando: *“...en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o*

servicio de que se trata...”, pues el signo **“HOT SIEMPRE CALIENTE”**, está compuesto por tres términos que describen las cualidades de los productos a proteger y distinguir; a saber: carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y vegetales en conserva, congeladas, secas y cocidas, gelatinas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles. Nótese que además, el término *“HOT”* que traducido al idioma español, significa caliente, claramente nos refleja que esos productos permanecerán “caliente siempre caliente”.

Por otra parte, sin segmentar el signo propuesto como marca de fábrica, en el caso de referencia estamos ante un signo mixto, formado por los términos **“HOT SIEMPRE CALIENTE”**, que tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, la combinación de tales palabras refieren y aluden directamente a la temperatura en que se mantendrán la carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y vegetales en conserva, congeladas, secas y cocidas, gelatinas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, por lo que el consumidor medio de los productos que pretenden protegerse, es probable, que así los considere por lo usual de los términos, ya que las palabras **“HOT SIEMPRE CALIENTE”**, son palabras descriptivas, de tipo genéricas y de uso común.

En este sentido, el signo solicitado no puede considerarse distintivo, de ahí que también sea aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7º de la Ley de cita, el cual prohíbe realizar un registro que: *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”*. En el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo. Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintivo, es decir, por sí mismo, debe permitir distinguir un producto o servicio del producido por la competencia, lo que no se da en el presente caso.

QUINTO. Además, se debe acotar como fundamento del rechazo, el hecho de que el signo que se solicita inscribir, como se señaló, refiere a la idea directa de **“CALIENTE SIEMPRE CALIENTE”**, y dado que se va a aplicar a productos de la clase 29, por proteger y distinguir carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y vegetales en conserva, congeladas, secas y cocidas, gelatinas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, el público consumidor podría sufrir engaño o confusión respecto a la temperatura que tendrán los referidos productos, ya que podría generar la idea en el consumidor, que los productos que fabrica su titular, están revestidos de esas cualidades de las que denomina el signo que se pretende inscribir.

Consecuentemente, como signo para distinguir carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y vegetales en conserva, congeladas, secas y cocidas, gelatinas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles en los términos del inciso j) del artículo 7° de la Ley de Marcas, resulta también un signo engañoso, por cuanto en la medida en que se usan las palabras **“HOT SIEMPRE CALIENTE”**, se podría causar engaño o confusión sobre las cualidades o alguna característica de los productos, lo cual podría viciar la voluntad del consumidor final en cuanto a dos características que bien podrían no tener los productos, en la medida en que podría ser cierto o no, que éstos sean o no **“HOT SIEMPRE CALIENTE” (CALIENTE SIEMPRE CALIENTE)**, lo cual debe ser impedido, porque no se puede amparar la protección de una marca que podría inducir a error al consumidor final.

Nótese que el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que *“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”*, causal de irregistrabilidad, que va en relación al fin informativo que poseen las marcas, ya que sobre ellas los consumidores en general confían, toda vez que, tienen el poder

de identificar un producto de otros, haciendo posible que el adquirente medio los diferencie y seleccione sin que se confunda, lográndose con ello, tanto la protección del titular de la marca, así como del consumidor. De ahí que, con fundamento también en lo señalado, no es factible registrar **“HOT SIEMPRE CALIENTE”** como marca de fábrica en clase 29 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir los productos citados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica **“HOT SIEMPRE CALIENTE”**, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos que enlista en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, cincuenta y seis segundos del trece de enero de dos mil nueve, la cual se confirma.

SÉTIMO. EN CUANTO AL 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, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas,

cincuenta y nueve minutos, cincuenta y seis segundos del trece de enero de dos mil nueve, la cual 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- Marcas Intrínsecamente Inadmisible**
- TE: Marca con Falta de Distintividad**
- TG. Marcas inadmisibles**
- TNR. 00.60.55**