
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0191-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA, COMERCIO Y SERVICIOS “HOT-N-READY”

LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-10329)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0270-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con catorce minutos del primero de julio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **María Vargas Uribe**, abogada, vecino de San José, cédula de identidad: 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la compañía **LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Michigan, Estados Unidos de América, domiciliada en Fox Office Centre, 2211 Woodward Avenue, Ciudad de Detroit, Estado de Michigan 48201-3400, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:52:07 horas del 22 de marzo de 2022.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora **María Vargas Uribe**, apoderada especial de la compañía **LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC.**, presentó

solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios: “**HOT-N-READY**”, para proteger y distinguir **en clase 30 internacional**: pizza, pasta, masa para hornear para pizza, emparedados, panecillos, bollos rellenos, refrigerios, productos de panadería, queques, panecillos tipo biscuits, pasteles, tartas, flanes, barquillos (waffles), donas/rosquillas, comidas preparadas a base de fideos, helados; harina y preparaciones hechas a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear, sal; mostaza; vinagre, salsas y condimentos; salsa y salsas para untar (dip); especias; hielo y helados; café, té, cacao, azúcar, arroz; tapioca y sagú y sucedáneos del café; y en **clase 43 internacional**: servicios de restauración (alimentación); servicios de cafetería, servicios de cantina, servicios de bares con bocas, servicios de preparación de alimentos y bebidas para consumo fuera de las instalaciones; servicios de preparación de comidas (catering) para la provisión de alimentos y bebidas.

Mediante resolución dictada a las 13:52:07 horas del 22 de marzo de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada, por considerar que consiste en su totalidad de términos descriptivos y de uso común en relación con los productos de las clases 30 y 43 de la nomenclatura internacional, lo anterior conforme al artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la señora **María Vargas Uribe**, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación y expresó como agravios lo siguiente:

1. Su representada posee inscritas en Costa Rica dos marcas que contienen los elementos "HOT-N-READY", registros 275388 y 293949; asimismo, en la Oficina Europea de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca "HOT-N-READY", acompaña su escrito con un listado del signo inscrito en varios países alrededor del mundo.
2. La manifestación del Registro en su resolución denegatoria sobre que los signos registrados anteriores, “pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que

establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos” pone en tela de duda la legitimidad de la inscripción de las marcas, situación que puede llegar a ser presentada ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, preocupados de la forma como dicha autoridad nacional manifiesta que se ha inscrito una marca en Costa Rica.

3. El principio de independencia al cual hace referencia la Oficina de Marcas, está mal interpretado, porque tal independencia no se refiere a analizar de forma aislada cada solicitud, y mucho menos en un “específico marco de calificación registral”. El principio de independencia es un concepto que se encuentra en el artículo 6 del Arreglo de Madrid, por lo tanto, no es prudente, ni lógico alegar que para analizar la marca “HOT-N-READY” se aplica el principio de independencia, puesto que este principio pertenece al Arreglo de Madrid y no a las leyes que rigen a Costa Rica.

Solicitó revocar la resolución apelada.

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

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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 DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas) en su artículo 2 define la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad comprendida en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registro, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

Los motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales interesa citar los siguientes:

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.

[...]

De la normativa transcrita resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registro, cuando califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trate o cuando no tenga suficiente aptitud distintiva.

El Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “HOT-N-READY” para proteger y distinguir **en clase 30 internacional:** pizza, pasta, masa para hornear para pizza, emparedados, panecillos, bollos rellenos, refrigerios, productos de panadería, queques, panecillos tipo biscuits, pasteles, tartas, flanes, barquillos (waffles), donas/rosquillas, comidas preparadas a base de fideos, helados; harina y preparaciones hechas a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear, sal; mostaza; vinagre, salsas y condimentos; salsa y salsas para untar (dip); especias; hielo y helados; café, té, cacao, azúcar, arroz; tapioca y sagú y sucedáneos del café; y en **clase 43 internacional:** servicios de restauración (alimentación); servicios de cafetería, servicios de cantina, servicios de bares con bocas, servicios de preparación de alimentos y bebidas para consumo fuera de las instalaciones; servicios de preparación de comidas (catering) para la provisión de alimentos y bebidas. Lo anterior por considerar que se trata de un signo descriptivo y carente de distintividad.

Los signos descriptivos son aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir, sobre los cuales se ha precisado que:

La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca. (Jalife Daher, Mauricio. (1998). *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*. México: McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., p. 115).

Con respecto a la falta de distintividad de la marca solicitada, es necesario señalar que el carácter distintivo, es aquel que le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto; sobre este tema el tratadista Diego Chijane, indica:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común [...] (Chijane, Diego. (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30).

Bajo este conocimiento, este Tribunal comparte el criterio emitido por el Registro de origen, por cuanto efectivamente el signo **“HOT-N-READY”** es atributivo de cualidades, compuesto por términos denominativos escritos en idioma inglés, en donde “HOT” se puede traducir como caliente y “READY” significa listo/a, lo que claramente describe cualidades de los productos y servicios a proteger y distinguir, si bien son términos que están en lenguaje inglés, su conceptualización es de conocimiento generalizado por la mayoría del público consumidor, por lo que no se les podría otorgar protección por medio de su registro marcario.

El signo del apelante claramente describe cualidades de los productos y servicios relacionados, a saber: caliente y lista. En este sentido, la marca **“HOT-N-READY”** está compuesta por elementos que no pueden ser apropiables por parte de terceros bajo el esquema

de la exclusiva marcaria, de ser así limitaría a los demás comerciantes del mismo sector para poder utilizarlos dentro del ámbito de la promoción de sus productos. Cabe indicar que estos términos pueden ser empleados como complemento en las propuestas de signos distintivos, no así como estructuras o conformaciones gramaticales únicas, ya que no poseen la aptitud distintiva necesaria.

En cuanto a los agravios del apelante referentes a que su representada posee registros de la marca en diversos países sin que existiera impedimento en su inscripción, en aplicación de principio de territorialidad, según el cual el derecho exclusivo sobre un signo distintivo se extiende únicamente dentro de las fronteras del país que otorgó el registro, el hecho de que las marcas estén registradas en otros países no es vinculante para otorgar la inscripción.

Con relación a las marcas inscritas en Costa Rica a favor del recurrente bajo los registros 275388 y 293949, tampoco resultan vinculantes, pues conforme al principio de independencia marcaria que encuentra sustento en el artículo 6 del Convenio de París, tratado debidamente ratificado por nuestro país, cada marca debe analizarse en forma individual, y el acto de concesión o denegación debe estar debidamente motivado, es un acto autónomo e independiente de otros casos, aun cuando sean similares. Por lo anterior, considera este Tribunal que los agravios deben rechazarse.

De acuerdo con el análisis realizado en esta resolución, se concluye que el signo es descriptivo, está compuesto por palabras de uso común y no tiene distintividad por lo que no es factible su acceso a la publicidad registral.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la señora **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la

compañía **LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la compañía LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:52:07 horas del 22 de marzo de 2022, la que en este acto **se confirma**. 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

gmq/QQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53