



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0658-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “KEN’S STEAK HOUSE”

KEN’S FOODS INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2449-2012)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 204-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con diez minutos del veintidós de febrero de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado José Pablo Sánchez Hernández**, casado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-895-867, en representación de la empresa **KEN’S FOODS INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y cinco segundos del catorce de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de enero de 2012, el **Licenciado José Pablo Sánchez Hernández**, en la condición indicada solicitó el registro de la marca de servicio “**KEN’S STEAK HOUSE**”, en Clases **29** y **30** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger: En **Clase 29**: “*Aliños para ensalada, aliños para coleslaw (ensalada de col), aliños para alimentos a base de mayonesa, lácteos, frutas y/o aceites*”. En **Clase 30**: “*Salsa tártara, marinados, vinagre y salsas similares para alimentos*”. Posteriormente, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 14 de enero de 2013, (visible a folio 116) se solicitó una limitación de la lista de productos, para que únicamente se proteja “*Aliños para ensalada*” en **Clase 29**.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas, treinta y cinco segundos del catorce de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Sánchez Hernández** en la condición indicada apeló la resolución referida y por ello conoce este Tribunal de Alzada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter y que resulta de relevancia para la resolución del presente asunto, el siguiente: **I.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas: “**KENY’S**”, según Registros Nos. **182205** y **182207**, a nombre de JOSÉ MIGUEL QUIROS MENDEZ., inscritas el 14 de noviembre de 2008 y vencen el 14 de noviembre de 2018, para proteger y distinguir, la primera en **Clase 29**: “*Carnes, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles*”, y la segunda en **Clase 30**: “*Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza,*



levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”
(Ver folios 66 a 69).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Al analizar el registro solicitado “**KEN’S STEAK HOUSE**”, afirma el Registro de la Propiedad Industrial que, a pesar de estar conformado por tres términos, las palabras “*steak house*” son de uso común, dado lo cual el signo realmente está constituido por el vocablo “**KEN’S**”. Por lo anterior, concluye la Autoridad Registral, el mismo es inadmisibles por derechos de terceros y por razones intrínsecas, ya que al cotejarlo con las marcas inscritas “**KENY’S**” se comprueba que entre ellos hay similitud de identidad, además que protegen productos relacionados, en razón de lo cual no hay una distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Asimismo, los términos “**STEAK HOUSE**” generan engaño en el consumidor acerca de la naturaleza del producto ofrecido, al atribuirle características que pueden o no cumplirse, en razón de lo cual transgrede lo dispuesto en el inciso j) y párrafo final del artículo 7 y el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa solicitante manifiesta en escrito presentado ante este Tribunal el 26 de setiembre de 2012 (ver folios 73 y siguientes), que no es posible un engaño porque la marca hace referencia a un producto, tal y como requiere el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y no describe, ni es una designación común, ni es engañoso sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, o alguna otra característica del producto. Sostiene que los productos de su representada sí están relacionados con un asador –o restaurante de carnes a la brasa o a la barbacoa- sin llegar a ser descriptivos ni genéricos, siendo lo normal acompañar la carne de



salsas y aliños. Asimismo, al confrontarlo con las inscritas se trata de signos disímiles para productos que no son idénticos y por ello no es posible establecer que vaya a lesionar en alguna forma los derechos de su titular. Agrega que la marca propuesta se comercializa por todo el mundo y hay registros y solicitudes en distintos países de América, Asia y Europa. En razón de todos estos alegatos, solicita se conceda el registro propuesto. Sin embargo, en escrito presentado ante este Tribunal el 14 de enero de 2013 (visible a folio 116), solicita a esta Autoridad la limitación de la lista de productos de las clases originalmente indicadas, para que se proteja únicamente “*Aliños para ensalada*” en Clase 29.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Nuestra normativa marcaría es clara al establecer que para obtener protección registral, un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos, de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos por otros titulares. En este sentido, para cumplir su objetivo, las marcas deben cumplir con condiciones tanto intrínsecas como extrínsecas, de manera tal que en sí misma debe ser distintiva y además, al relacionarla con otras, no debe guardar similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico y tampoco respecto de su objeto de protección, a efecto de que, efectivamente puedan ser fácilmente identificadas e individualizadas en el mercado

Una vez analizado el expediente venido en Alzada, este Tribunal Registral tiene por reducida la clase, únicamente a la 29, así como los productos del signo propuesto a *aliños para ensalada*, de conformidad con lo expresado en el escrito visible a folio 116. No obstante dicha limitación, se considera viable confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la marca solicitada, por cuanto el término “steak house”, la hace engañosa porque hace creer al consumidor que se trata de un producto para carnes, cuando realmente es de aliños para ensalada, con lo cual, efectivamente transgrede tanto el inciso j) del artículo 7, como su párrafo final, el cual establece que una marca compuesta por un conjunto de elementos, en los cuales se expresa el nombre de un producto o servicio, podrá ser registrada solamente para ese producto o servicio. Sin embargo, en este caso el término



steak house refiere a un lugar de venta de carnes, pero se pretende proteger aliños para ensaladas.

Por otra parte, al estar la denominación “**KENY’S**” registrada para sal, mostaza, vinagre, salsas, especias y otros similares, es claro que se trata de productos fuertemente relacionados con la marca pretendida y el consumidor podría pensar que lo protegido es una línea especializada en salsas para carnes, del mismo titular de la marca “**KENY’S**” y por ello es evidente el riesgo de confusión y de engaño para el público consumidor, violentando también el inciso b) del artículo 8, ya que los productos protegidos con la marca inscrita, se relacionan con los que se pretende marcar con el signo solicitado y esto genera un riesgo de asociación empresarial alrededor del término “**KENY’S**”.

Por lo expuesto, considera este Tribunal, que lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado José Pablo Sánchez Hernández**, en representación de la empresa solicitante **KEN’S FOODS INC** y en consecuencia confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y cinco segundos del catorce de junio de dos mil doce.

QUINTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, 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 el **Licenciado José Pablo Sánchez Hernández**, en representación de la empresa solicitante **KEN’S FOODS INC**, contra la resolución dictada por el Registro de



la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y cinco segundos del catorce de junio de dos mil doce, la cual se confirma denegando el registro del signo “**KEN’S STEAK HOUSE**”. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD.

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55