



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0830-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

TASTY BAKING COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-6463)

Marcas y otros Signos Distintivos



## *VOTO No. 380-2016*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de junio de dos mil dieciséis.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **TASTY BAKING COMPANY**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Pennsylvania, con domicilio en 4300 South 26th Street, Philadelphia, Pennsylvania 19112, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:44:36 horas del 29 de setiembre de 2015.

### *RESULTANDO*

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de julio del 2015, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades y en su condición antes



citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir: en **clase 30** “*Productos de pastelería y repostería*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 10:12:39 horas del 15 de julio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que la marca solicitada es inadmisibles para efectos registrales por razones intrínsecas.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las 09:44:36 horas del 29 de setiembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...*”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de octubre de 2015, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición citada, apeló la resolución referida y una vez otorgada la audiencia de Reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**QUINTO.** 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, la nulidad o 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

**Redacta la juez Díaz Díaz, y;**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que no existen hechos, con este carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, por tratarse de un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, se tiene que el *a quo* denegó el registro de la marca de fábrica



y comercio , en **clase 30**, de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “*Productos de pastelería y repostería*”, con fundamento en los numerales 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, el signo solicitado es engañoso respecto de los productos que pretende proteger y distinguir, porque contiene los términos **TASTYKAKE KANDY KAKES**, que traducidos al español, significan SABROSO QUEQUE CARAMELO/DULCES QUEQUES, por lo que nos transmite una idea muy clara de lo que se trata, en virtud de lo anterior el Registro considera que el signo marcario propuesto contiene elementos literarios de uso común, descriptivos y genéricos, que relacionados con los productos que se pretenden proteger, carecen de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza de los mismos.

Por su parte, la recurrente destacó en los agravios de la apelación presentada, que la marca solicitada y el término “**TASTYKAKE**”, es un término de fantasía y que el Registro hizo una traducción y separación de las palabras antojadiza.



**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial por las siguientes razones.

En la construcción de signos distintivos es válida la utilización de elementos que resulten genéricos o bien descriptivos de características, respecto de los productos y/o servicios a proteger y distinguir, esto es posible siempre y cuando existan otros que de forma suficiente le añadan aptitud distintiva al conjunto, y no resulte ser que los elementos genéricos y/o descriptivos sean única y exclusivamente los que componen al signo propuesto para registro, artículos 7 párrafo final y 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 (en adelante, Ley de Marcas). En el caso que se analiza el signo propuesto “**TASTYKAKE KANDY KAKES**” está conformado por la unión de las palabras “**TASTY**”, “**KAKE**”, “**KANDY**” y “**KAKES**”. que traducidos al idioma español, claramente nos lleva a comprender que el signo es **SABROSO QUEQUE** y **DULCE QUEQUE**, términos que nos transmiten una idea muy clara que los productos que se pretenden proteger y distinguir ostentan cualidades y características adicionales, por lo que la marca propuesta, podría causarle engaño o confusión al consumidor medio, por lo usual de los términos **TASTY**”, “**KAKE**”, “**KANDY**” y “**KAKES**”, que son palabras descriptivas, de tipo genéricas y uso común, adjetivos calificativos, sobre los cuales no es dable su exclusividad, ya que la idea de **sabroso** y **dulce** indica la finalidad que se busca al consumir el producto.

El hecho que se varíe la grafía no implica que la frase **TASTYKAKE**, se convierta en fantasía pues la lectura o pronunciación de los términos impregnan la idea de **SABROSO** y **QUEQUE** igualmente con **KANDY (DULCE)** y **KAKE (QUEQUE)**.

Por eso, respecto de dichos elementos tan solo encontramos referencias descriptivas y carentes de distintividad, sin que haya aporte de aptitud diferenciadora por parte de alguno de ellos, razón



por la que la marca propuesta violenta a criterio de este Tribunal, los incisos, d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Ahora, y respecto a la aplicación del inciso j), debe agregar este Tribunal que de la referencia directa a **QUEQUE**, *no se puede negar que se empleará para “productos de pastelería y repostería”*. Si claramente se transmite con el signo la idea de que los productos están dirigidos al público consumidor, esta característica no es indicada en el listado, y otorgar el registro marcario en tales condiciones devendría en una situación anómala que restaría transparencia al mercado, al ser un signo que por su propia construcción se autolimita en cuanto a las características de los productos que con ella se van a proteger y distinguir, y pondría al consumidor en la posibilidad de verse confundido en cuanto a su acto de consumo. La inclusión de un elemento que haga al signo propuesto incurrir en la tacha de engañoso, empaña incluso la aptitud distintiva que pudieren tener sus otros elementos:

*“[...] La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. [...]”*

*El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y solo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio exclusivamente, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto. [...]”*. **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> edición, 2002, p.p. 253 y 254 respectivamente**, itálicas del original.



En definitiva, la situación apuntada hace que el signo propuesto encaje en la causal de rechazo al registro contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que indica:

*“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*[...]*

*j) 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.*

*[...]”*

Por todo lo anteriormente considerado, se declara sin lugar el recurso de apelación ahora conocido, confirmándose la resolución venida en alzada.

**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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 la licenciada **Marianella Arias Chacón**, como apoderada especial de la empresa **TASTY BAKING COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:44:36 horas del 29 de setiembre de 2015, la cual, en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica



y comercio . 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**