



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0373-TRA-PI**

**Solicitud de marca de fábrica “TASTYKAKE”**

**TASTY BAKING COMPANY, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 369-2015)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO N° 924-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del doce de noviembre de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa **TASTY BAKING COMPANY**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, treinta y cinco minutos con cincuenta y tres segundos del diez de abril de dos mil quince.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante memorial presentado el 14 de enero de 2015, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la Licenciada Marianella Arias Chacón apoderada especial de la empresa **TASTY BAKING COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Pennsylvania, domiciliada en 4300 South 26 th Street, Philadelphia, Pennsylvania 19112, Estados Unidos de América, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “TASTYKAKE”, en clase 30 internacional, para que proteger y distinguir; *“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereal, pan, productos de pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza;*



*levadura, polvos de hornear; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; productos de panadería”.*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, treinta y cinco minutos con cincuenta y tres segundos del diez de abril de dos mil quince, resolvió; “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...*”

**TERCERO.** Inconforme con la resolución mencionada en fecha 21 de abril de 2015, la representante de la empresa TASTY BAKING COMPANY, interpuso recurso de revocatoria con apelación en contra de la resolución final antes referida.

**CUARTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, veinticinco minutos con tres segundos del veintinueve de abril de dos mil quince, resolvió; “... *Declarar sin lugar el recurso de revocatoria...*”, y mediante el auto de las diez horas treinta y seis minutos con catorce minutos, dispuso: “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo...*”

**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 1° setiembre del 2015.

**Redacta la juez Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal, no tiene hechos de tal carácter para la resolución de este asunto.



**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la empresa TASTY BAKING COMPANY, al determinar que el signo marcario propuesto “TASTYKAKE” es descriptivo y engañoso con relación a los productos que se desean proteger y en consecuencia no es posible su protección. Lo anterior, dado los motivos intrínsecos contenidos en la denominación propuesta conforme de esa manera lo establece el artículo 7 incisos d) g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa TASTY BAKING COMPANY, dentro de su escrito de agravios manifestó que el término empleado por su mandante “TASTYKAKE” es una expresión de fantasía. Agrega, que su representada no pretende registrar una marca fraccionada, sino que, en su conjunto. Además, indica que el registrador se encuentra haciendo apreciaciones subjetivas que le restan justificación al rechazo de plano. Por lo anterior, solicita reconsiderar el criterio del Registro de instancia y aceptar la solicitud de inscripción del signo propuesto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos 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.” (agregada la negrilla)*

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 registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado.



Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

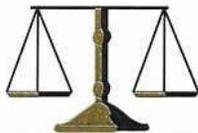
“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...), 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. (...), 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. (...).”

De la anterior cita legal, se desprende que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea descriptivo o calificativo de las características de ese producto o servicio. En relación al carácter descriptivo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“... Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger ...”.

Por otra parte, la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.



Para el caso que nos ocupa el Registro de la Propiedad Industrial, determinó que el signo propuesto “TASTYKAKE” en clase 30 internacional, para proteger: *“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereal, pan, productos de pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; productos de panadería”*, se encuentra compuesto por una frase que causarían engaño sobre la naturaleza del producto que desea proteger y en este sentido, se denota la ausencia del requisito indispensable como lo es la aptitud distintiva que debe contener una marca para ser registrable.

Sin embargo, este Tribunal no concuerda con el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, al dividir el signo propuesto “TASTYKAKE” y señalar que la palabra KAKE fonéticamente suena igual a la palabra CAKE que en español significa QUEQUE, indicando que es un término con el cual el consumidor costarricense se encuentra relacionado. Además, de ser un término genérico de uso común cuyo significado da al usuario una idea precisa del tipo de producto que se pretende proteger o distinguir en clase 30 internacional. Este Tribunal, debe aclarar que el afirmar el ad quo, que KAKE y CAKE suenan igual y que la palabra CAKE significa QUEQUE en español, es una valoración y apreciación que debe ser rechazada, ya que es completamente subjetiva en razón de que dependerá de la pronunciación que cada quien tenga del idioma inglés.

En consecuencia, este Tribunal estima que la frase empleada “TASTYKAKE” es de fantasía dado que no tiene ningún significado real, en virtud de que la misma debe de leerse de forma conjunta, y en atención a ello no incurre en la inadmisibilidad contemplada por el ad quo, siendo procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **TASTY BAKING COMPANY**, y revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, treinta y cinco minutos con cincuenta y tres segundos del diez de abril de dos mil quince, y se proceda a continuar con el trámite de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “TASTYKAKE” en



clase 30 internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

**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 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación planteado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **TASTY BAKING COMPANY**, y revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, treinta y cinco minutos con cincuenta y tres segundos del diez de abril de dos mil quince, para que se proceda a continuar con el trámite de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “TASTYKAKE” en clase 30 internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. 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. - **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora.*