



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0128-TRA-PI

Solicitud de la marca: “Tasty Choice Premium Quality (Diseño)”

Tasty Foods Industries Inc., Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-8790)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0737-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cincuenta minutos del primero de octubre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Jessica Salas Venegas**, abogada, vecina de San José, portador de la cédula de identidad número 1-1221-610, en su condición de apoderado especial de la empresa **TASTY FOODS INDUSTRIES INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y seis minutos con treinta y tres segundos del dieciocho de diciembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de octubre de 2014, por el Licda. **Jessica Salas Venegas**, en autos conocida y en su condición de apoderada especial de la empresa **TASTY FOODS INDUSTRIES INC.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**Tasty Choice Premium Quality**” **Diseño**:



en clase **30** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería.*”

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y seis minutos con treinta y tres segundos del dieciocho de diciembre de dos mil catorce, resolvió; “... ***Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...***”

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada el representante de la empresa **TASTY FOODS INDUSTRIES INC.**, interpone para el día 08 de enero de 2015, Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, en contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cinco minutos con treinta y tres segundos del quince de enero de dos mil quince, resolvió: “... ***Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria***”. Y mediante el auto de las quince horas, treinta y ocho minutos con cuarenta y tres segundos del quince de enero de dos mil quince, dispuso: “***Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...***”.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.

Este Tribunal, no encuentra hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Tasty Choice**



Premiuun Quality” Diseño: en clase 30 de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por la empresa **TASTY FOODS INDUSTRIES INC.**, al determinar del análisis realizado, que la frase empleada está compuesta en su totalidad por elementos denominativos que no poseen distintividad alguna, conforme lo dispone el artículo 7 incisos g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa **TASTY FOODS INDUSTRIES INC.**, dentro de su escrito de agravios expresa que la marca de fábrica y comercio solicitada por su representada si posee los elementos suficientes para constituirse como un distintivo marcario.



Que la marca analizada en conjunto, posee la suficiente actitud distintiva para ser objeto de protección en Costa Rica. Agrega, la parte recurrente que el signo marcario propuesto por su representada es producto de la inventiva de su mandante, la cual se hace formando un nombre de su país de origen y es reconocida por el público consumidor panameño desde hace más de 10 años, como productos de calidad, y que ahora busca incursionar en los mercados Centroamericanos incluyendo a Costa Rica. Que la Ley establece los lineamientos para determinar la aptitud distintiva que tiene un signo para constituirse como marca, buscando con ello el

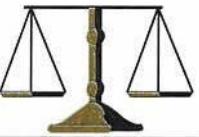


beneficio de los fabricantes y comerciantes, como el de los consumidores, para evitar el registro de marcas que afecten el derecho de terceros por otras ya existentes o inscritas, o bien que puedan generar confusión o engaño al consumidor respecto de los productos o servicios que protege. Asimismo, señala la recurrente que la asociación empresarial con una marca incentiva a su titular a mejorar las características del producto o servicio que se ofrece y así satisfacer las expectativas de los consumidores.

Por otra parte, agrega la recurrente que la frase empleada TASTY CHOICE, en conjunto con los elementos figurativos, es un término de fantasía que su representada ha creado de forma creativa y distintiva para proteger los productos que comercializa, y no como lo indica la resolución de alzada para captar la atención de los consumidores, en la comercialización de productos de panadería. Que la marca solicitada “TASTY CHOICE” no es la forma usual de llamar en idioma español a los productos protegidos en la clase 30 internacional, ni la forma en que se promociona este tipo de productos, por lo que, no concibe que la frase empleada pueda calificar la decisión del consumidor o describir a los productos que se pretendan distinguir, ya que no son palabras que le atribuyan cualidades a dichos productos; tal y como lo reconoció la registradora en la resolución de rechazo. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución venida en alzada al no contravenir la prohibición contenida en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2º 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, sea esta, por la existencia de otros productos similares con el cual puedan ser asociados o porque el signo no contenga la suficiente actitud distintiva que le permita al consumidor medio identificarlo de manera eficaz en el mercado.

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

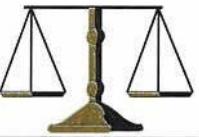
“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...). g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...).” (Lo resaltado no corresponde a su original)

En este sentido, 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.

Bajo esa perspectiva, y del análisis realizado por esta Instancia administrativa, se desprende lo siguiente:



La denominación propuesta **Tasty Choice**, traducido al idioma español significa “**elección sabrosa**” tal y como lo indica el solicitante a folio 9 del expediente; en consecuencia no se podría obviar que el signo propuesto se encuentra compuesto por dos términos que resultan genéricos o



de uso común, no siendo posible que estas expresiones sean apropiables por parte de un tercero, ya que no solo no le proporcionan distintividad a la marca, sino que además limitaría a los demás comerciantes a que puedan utilizarlas en sus propuestas. En consecuencia, el calificador a la hora de realizar su análisis no podría considerar que estos términos, sea, la frase “**elección sabrosa**” le proporcionen al signo marcario propuesto la distintividad necesaria para poder coexistir registralmente.

Por lo que, a diferencia de lo que estima la recurrente, debe denegarse su inscripción conforme a lo dispuesto en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, circunstancias por la cual no podría obtener protección registral. Lo anterior, en apego con lo que dispone el artículo 28 del precitado cuerpo normativo, que en lo de interés dispone; “... **Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.**”, como del artículo 24 inciso b) de su Reglamento, que al efecto dice; “*En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos; ...*”, de los citados numerales se extrae, que la protección de un signo no se extiende a los elementos genéricos.

Por otra parte, es importante destacar que un signo mixto es aquel compuesto por un diseño y una



expresión. Para el caso que nos ocupa, se conforma por un círculo de líneas de colores, un sombrero de cocinero y la frase “Tasty Choice”, que significa “elección sabrosa”. Sin embargo, esta conformación por si sola no le proporciona la actitud distintiva necesaria, en virtud de que el operador jurídico debe entrar a analizar el signo integrando para ello ambas partes, no obstante, pese al diseño empleado siempre prevalece la parte denominativa y de ahí es que se determina si posee o no aptitud distintiva.



Para el caso bajo estudio, se determinó que la propuesta marcaria pese a contar con un diseño en su conformación no cuenta con la fortaleza suficiente, dado que la frase empleada se conformó por expresiones genéricas o de uso común, por ende, carece de la aptitud distintiva necesaria para obtener protección registral. En este mismo sentido, el Convenio de Paris en su artículo 6 quinque b-2 en cuanto al carácter distintivo de un signo dice, que ante la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Ante las citadas consideraciones y siendo la falta de distintividad una causal de inadmisibilidad, conforme de esa manera lo dispone el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se debe proceder a su denegatoria, criterio que fue externado por el Registro de la Propiedad Industrial y que avala este Órgano de alzada.

QUINTO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS. Señala la representante de la empresa **TASTY FOODS INDUSTRIES INC.**, que la marca de fábrica y comercio solicitada por su representada posee los elementos suficientes para constituirse como un distintivo marcario, por cuanto, analizada en conjunto posee la suficiente aptitud para ser objeto de protección en Costa Rica. Además, que el signo propuesto por su representada es producto de la inventiva de su mandante, la cual se hace formando un nombre de su país de origen y es reconocida por el público consumidor panameño desde hace más de 10 años, y con productos de calidad, que ahora busca incursionar en los mercados Centroamericanos incluyendo a Costa Rica. Al respecto, es de mérito indicar al recurrente que previo a otorgar protección a un signo marcario dentro de nuestro sistema jurídico, compete a los examinadores realizar el análisis integral de estos, bajo un marco de calificación basado en la ley, con el fin de determinar su registrabilidad, sea, que corresponda a una propuesta marcaria que tenga carácter distintivo y que no afecte derechos preferentes. Lo anterior, en aras de salvaguardar los derechos de los titulares de los registros ya inscritos en el Registro, así como los sobrevenidos a los consumidores. Por lo que, de determinarse que una



solicitud incurra en alguna de las causales de inadmisibilidad contempladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de rito, se debe proceder con su rechazo, tal y como de esa manera operó en el presente caso y conforme lo que establece el artículo 7 inciso g) del recitado cuerpo normativo. Razón por la cual sus argumentos en este sentido no son de recibo.

Por otra parte, señala la recurrente que la asociación empresarial con una marca incentiva a su titular a mejorar las características del producto o servicio que se ofrece y así satisfacer las expectativas de los consumidores. En este sentido, este Tribunal estima importante traer a colación lo que dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que en lo de interés, dice: “*...La ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores....*”, en este sentido, para que prospere el registro de un signo, este debe superar el proceso de calificación registral, en aras de salvaguardar los derechos preferentes, así como el de los consumidores, no siendo una situación que como fue determinado le aplique al presente estudio. En consecuencia, se rechazan sus argumentaciones en este sentido.

Aunado a ello, es de mérito traer a colación lo que establece el Convenio de Paris, y que en lo de interés dispone; “[**Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países**] 1) *Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. ...*”, de ello se colige, que un signo marcario debe satisfacer los requisitos que establece la legislación del país donde se desea registrar, por ende, de no cumplir con ellos procede su rechazo, tal y como de esa manera le sucedió al signo propuesto. En consecuencia, no son de recibo sus argumentos en virtud de determinarse la inadmisibilidad contemplada por motivos intrínsecos a la denominación propuesta por su representada.



Agrega la parte recurrente que la frase empleada TASTY CHOICE, en conjunto con los elementos figurativos, es un término de fantasía que su representada ha creado de forma creativa y distintiva para proteger los productos que comercializa. En cuanto al citado argumento, debemos indicar que un término es y se considera de fantasía, cuando este es creado por su titular sin que exista la más mínima posibilidad de que el consumidor pueda deducir o interpretar algún significado de este, aunado a que conllevan una inversión por parte de su titular para posicionarlas en el mercado, y en razón de esto merecen una mayor protección, por ejemplo, *xerox* para fotocopiadoras. En consecuencia, no podríamos considerar de manera alguna estar en presencia de una denominación de fantasía, siendo que, para el caso en estudio, el solicitante expresamente indica a folio 1 y 9 del expediente de marras, el significado de la frase empleada por su mandante, sea, “*elección sabrosa*” de ahí que sus manifestaciones en este sentido no son de recibo.

Reiteramos, que los examinadores realizan el análisis de los signos marcas de manera integral y bajo un marco de calificación basado en la ley, con el fin de determinar la registrabilidad o no del signo. Para el caso bajo examen, si bien nos encontramos ante un signo mixto, sea, conformado por un diseño y una frase, esto no le proporciona la actitud distintiva necesaria, dado que para este tipo de registros siempre va a prevalecer la parte denominativa y de ahí es que se determina si posee o no aptitud distintiva. Razón por la cual sus manifestaciones no son acogidas.

Finalmente, en cuanto a los motivos de incongruencia señalados por la parte recurrente en la resolución venida en alzada. Al respecto, este Tribunal estima de suma relevancia señalar que, del análisis integral realizado a los autos, como a la resolución recurrida, no se advierte ninguna inconsistencia, por cuanto, de la lectura del citado pronunciamiento se desprende como el operador jurídico detalla de manera precisa cada uno de los eventos o acontecimientos implícitos



en el trámite de la solicitud, para dichos efectos con relación al signo propuesto el cual ya había sido modificado a folio 10 del expediente de marras por su titular, concluyendo

el calificador que la solicitud de registro pese a los cambios realizados por su titular mediante escrito presentado el 28 de noviembre de 2014 y visible de folios 09 al 22 del expediente, continua dentro de las prohibición del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, sea, carente de actitud distintiva.

Dadas las anteriores consideraciones, lo que procede es el rechazo de la marca de fábrica y



comercio solicitada propuesta , traducción “elección sabrosa”, en clase 30 internacional, en virtud de acreditarse que no cumple con los requisitos necesarios para obtener protección registral, tal y como lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial, criterio que avala este Órgano de alzada, siendo procedente confirmar la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Jessica Salas Venegas**, apoderado especial de la empresa **TASTY FOODS INDUSTRIES INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y seis minutos con treinta y tres segundos del dieciocho de diciembre de dos mil catorce, la cual se confirma, para que se proceda con el rechazo



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio en clase 30 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28