



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. No. 2009-0984-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “Tico’s (DISEÑO)”

LAM’S FOOD INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. origen No. 218-09)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 030-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas del once de enero de dos mil diez.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera Abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-1055-0703, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **LAM’S FOOD INC.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de New York, Estados Unidos de América, domiciliada en 96 – 23218, Queens Village, Nueva York, 11429, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cincuenta y dos minutos y doce segundos del diez de julio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de enero de dos mil nueve, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, de calidades y condición antes señaladas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Tico’s (DISEÑO)”**, en clase 29 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: *“platanitos verdes y platanitos maduros fritos, papas fritas, yucas fritas, tortillitas fritas con sal, limón,*



picante, especias, chile y ajo, pudiendo variar o mezclar los sabores; así como todo tipo de vegetales fritos tipo snacks”.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las quince horas con cincuenta y dos y doce segundos del diez de julio de dos mil nueve, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso: ***POR TANTO:*** *Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto No. 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002; “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley No. 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por la Ley No. 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...”*

TERCERO. Que la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, de calidades indicadas al inicio y en representación de la empresa **LAM’S FOOD INC.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de julio de dos mil nueve, apeló la resolución antes dicha y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil nueve, expresó agravios.

CUARTO. 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 Jueza Ureña Boza, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos probados y no probados de interés para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA EMPRESA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial cita como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado “**Tico’s (DISEÑO)**”, los literales c), d) y g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, al considerar que no todas las marcas mixtas son distintivas y que en el caso concreto los elementos figurativos que contiene el signo propuesto estos no aportan la requerida distintividad, además de no considerar que el signo solicitado sea evocativo o sugestivo, o que tenga la distintividad necesaria como para ser registrable y asimismo que la palabra “tico” si aparece en el diccionario de la Real Academia, por lo que concluye que el signo propuesto contiene palabras que no son apropiables y carecen de la necesaria distintividad, y que relacionadas con los productos que desea proteger califican o describen características de los mismos, por lo que la marca propuesta resulta un signo inadmisibles por razones intrínsecas y resulta inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma.

Por su parte, el representante de la empresa **LAM’S FOOD INC.**, alega en sus agravios ante este Tribunal, que la marca propuesta no infringe los incisos c), d) y g) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas ya que si se analiza la marca a registrar frente a los productos a proteger, es evidente que la marca no describe características o la naturaleza de los productos a proteger y que resulta importante resaltar que estamos ante lo que la doctrina denomina una marca mixta, y la misma se debe analizar de forma global y conjunta con el diseño y no de forma individual analizando las palabras que la integran de forma aislada y que de acuerdo a lo anterior la marca que se pretende proteger es una marca evocativa y no así descriptiva. Estima que no se puede considerar la marca “**Tico’s (DISEÑO)**” como una marca genérica o de uso común y que por ende carece de aptitud



distintiva, en vista de que estamos ante lo que la doctrina llama marcas mixtas, las cuales son las que están formadas por una palabra y un diseño. Por último alega que el Registro de la Propiedad Industrial en años pasados ha registrado la marca TICOS PARA CIGARRILLOS y no está permitiendo la inscripción de la marca de su representada que encima de todo tiene un diseño que la acompaña.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa dada por el Registro de la Propiedad Industrial y analizado lo dispuesto por el artículo 7 en sus incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que disponen lo siguiente:

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

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

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.

(...)”,

Este Tribunal no comparte el fundamento legal dado por el Órgano **a quo**, para rechazar la marca solicitada **“Tico’s (DISEÑO)”**, ya que todos los incisos antes citados hacen referencia directa a causales de irregistrabilidad que asocian el contenido conceptual del signo con los productos o servicios que protegería o distinguiría, relación que para el caso concreto no se da, con lo cual



pareciera no infringirse ninguna de esas normas. Más bien, a criterio de este Tribunal no debe autorizarse su registración, en virtud del inciso j) del citado artículo, el cual establece:

“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.” (la negrita y subrayado es nuestro)

Lo anterior, en virtud de que el signo solicitado por la representante de la empresa recurrente, tiene como país de origen, según se desprende de la solicitud presentada, a Estados Unidos de América y toda vez que el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, define el término **tico, ca.**, como:

“(De -ico, por la abundancia de diminutivos con esta terminación en Costa Rica).

*1. adj. coloq. **costarricense**. Apl. a pers., u. t. c. s.”*

Asimismo, vale la pena señalar el concepto que da el citado Diccionario al término **“costarricense”**:

“1. adj. Natural de Costa Rica. U. t. c. s. (usado, usada o usadas también como sustantivo)

2. adj. Pertenciente o relativo a este país de América.”

En virtud de lo antes expuesto, la no inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Tico’s (DISEÑO)”**, debe fundamentarse en que la palabra **“ticos”** es un término de uso común, no apropiable, pues resulta ser el gentilicio asignado a las personas nacidas en Costa Rica, en función de su peculiar forma de hablar, pues es muy dado referirse a objetos y cosas pequeñas o de menor cantidad con la terminación “tico”. Así por ejemplo y para citar algunas de estas palabras: poquitico, chiquitico, solitico, que reflejan claramente la existencia de este gentilicio, de



uso común para todo lo costarricense y por ende, no apropiable por alguien en particular.

Bajo esta premisa, debido a que el signo puede resultar engañoso, respecto de la procedencia de los productos que pretende proteger y distinguir, en virtud de lo antes señalado, es suficiente para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso j), por lo que a la marca de fábrica y comercio “**Tico’s (DISEÑO)**”, no se le puede autorizar su inscripción. En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no causarle engaño o confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la norma señalada dentro de nuestro Derecho Marcario, representa la pauta para determinar la irregistrabilidad del signo solicitado.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta engañoso sobre su procedencia geográfica por lo antes expuesto, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada “**Tico’s (DISEÑO)**”, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian** en su condición de Apoderada Especial de la empresa **LAM’S FOOD INC.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cincuenta y dos minutos, cincuenta y doce segundos del diez de julio de dos mil nueve, la cual se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian** en su condición de Apoderada Especial de la empresa **LAM'S FOOD INC.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cincuenta y dos minutos, cincuenta y doce segundos del diez de julio de dos mil nueve, la cual se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. **NOTIFÍQUESE.-**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25