

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente No. 2018-0342-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DULCE TICO”**

**YEUDY GERARDO RODRÍGUEZ ARGUEDAS, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2017-12437)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO 0628-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas diez minutos del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho.***

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, mayor, divorciada, abogada, cédula de identidad número 1-1055-0703, vecina de Santa Ana, en condición de apoderada especial de **YEUDY GERARDO RODRÍGUEZ ARGUEDAS**, mayor, casado, vecino de Tarbaca de Aserrí, con cédula de identidad número 502810988, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:35:37 horas del 29 de mayo de 2018.

***Redacta la juez Mora Cordero, y;***

#### ***CONSIDERANDO***

##### **PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.**

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de diciembre del 2017, la licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, mayor, divorciada, Abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1055-703, en su condición de apoderada especial de **YEUDY GERARDO RODRÍGUEZ ARGUEDAS**, presentó la solicitud de inscripción y registro de la marca de fábrica y comercio “**DULCE TICO**” para proteger y distinguir en clase 30: Miel de caña de azúcar, clase 32: Siropes, preparaciones para bebidas sin alcohol.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las 08:47:18 horas del 17 enero del 2018, indicó al solicitante la inadmisibilidad del signo solicitado, ya que no reúne los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario; se encuentra compuesto por la palabra **Dulce** que significa según la Real Academia de la Lengua Española: “*sensación suave y agradable al paladar como la producida por la miel, el azúcar,(...)*” lo que la convierte en una característica del producto a proteger y el término **Tico** :”*diminutivo del costarricense (costarriqueñismo) apodo a los costarricenses en otros países y con el cual se llaman entre sí los mismos*”, siendo términos de uso común y descriptivos del producto del que se trata por lo que carece de distintividad, citando como fundamento de su denegatoria el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:35:37 horas del 29 de mayo de 2018, rechazó el signo solicitado ya que está compuesto de un término descriptivo de las características de los productos y el diminutivo de costarricense, términos descriptivos, de uso común y carentes de distintividad para los productos a distinguir, citando como fundamento de su denegatoria el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: Es una marca sugestiva o evocativa y por lo tanto si puede ser objeto de protección. La denominación DULCE TICO de forma indirecta le sugiere que este producto es dulce. No resulta descriptivo porque únicamente indica que es dulce, sin embargo, no se detalla en que consiste ni las características de ese producto.

Estos signos marcarios se consideran suficientemente distintivos y su registro ha sido admitido reiteradamente, tanto por la doctrina internacional como la jurisprudencia nacional e internacional. Solicita se declare con lugar la apelación y se proceda ordenarle al Registro continuar con la inscripción.

---

**TERCERO.** 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, previas las deliberaciones de rigor.

**CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto.

**QUINTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Nuestra normativa marcaría es clara en que, para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo, específicamente en sus incisos c), d) y g) se impide la inscripción de un signo marcario cuando: 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.

Ahora bien, el literal d) del artículo 7º de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, sobre lo cual se ha precisado que: “[...] La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca [...]. (Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p.115).

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿Cómo es? En lo que respecta al término DULCE, es claro que el mismo describe una característica del producto [DULCE], estando frente a la prohibición que menciona el Registro del inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, de esta manera, un signo no podrá ser registrado, si luego de analizar los productos que éste pretende proteger, se determina que el signo es atributivo de cualidades de dichos productos, como el caso particular, ya que el signo distingue: Miel de caña de azúcar, siropes, preparaciones para bebidas sin alcohol, productos cuya característica es su sabor dulce. En este sentido no estamos frente a una marca evocativa o sugestiva, sino un signo descriptivo que informa directamente al consumidor una de las características de los productos que distingue.

Es inminente que estamos frente a un signo que informa a los consumidores y usuarios a cerca de las características, de los productos a distinguir. En resumen, el término DULCE TICO informa al consumidor sobre una particularidad de los productos que distingue, convirtiendo el signo en descriptivo.

La denominación propuesta DULCE TICO contiene el término “Tico”. Bajo ese conocimiento ya este Tribunal se ha pronunciado con respecto a que el vocablo tico

---

constituye un costarriqueñismo, situación que provoca la irregistrabilidad de la denominación, por ser una designación de uso común.

Al efecto el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, define el término **TICO** 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.”

Por su parte, el diccionario de costarriqueñismos explica el término **TICO** de la siguiente forma:

*Tico, ca. (Del sufijo diminutivo-tico<-tito, característico del costarricense.) adj. Apodo que se les ha dado a los costarricenses en otros países y con el cual nos llamamos nosotros mismos.Ú.t.c.s.// Perteneciente a Costa Rica y a los costarricenses. (Agüero Cháves, Arturo, Diccionario de Costarriqueñismos, Asamblea Legislativa, Costa Rica, p. 310).*

En virtud de lo antes expuesto, la no inscripción de la marca DULCE TICO, debe fundamentarse, además de lo desarrollado con respecto al término DULCE, en que la palabra **TICO** es de uso común, no apropiable, pues resulta ser el gentilicio asignado a las personas nacidas en Costa Rica, por lo que además dicho término no le da la distintividad requerida.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación

---

del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

De acuerdo a la normativa y doctrina transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si no goza de distintividad suficiente. El signo solicitado visto en su conjunto está compuesto de términos irregistrables por ser descriptivos (DULCE), y de uso común (TICO), por lo tanto, se torna en un signo sin la característica de distintividad que requiere toda marca para lograr acceder a los asientos registrales.

Por lo que considera este Tribunal que la marca solicitada DULCE TICO quebranta el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas citado, para la clase 30 y 32 de la clasificación internacional de Niza, así como el artículo 6 quinquies b-2, que en cuanto al carácter distintivo dice, que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y jurisprudencia expuestas, considera este Tribunal, que se debe rechazar la marca de fábrica y comercio DULCE TICO para la clase 30 y 32, de la Clasificación Internacional de Niza, ya que se encuentra dentro de las causales de prohibición de los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la ley de marcas. Por lo que lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, en condición de apoderada especial de **YEUDY GERARDO RODRÍGUEZ ARGUEDAS**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:35:37 horas del 29 de mayo de 2018, la que en este acto se confirma.

**SETIMO. 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, en su condición de apoderada especial de **YEUDY GERARDO RODRÍGUEZ ARGUEDAS**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 11:35:37 horas del 29 de mayo de 2018, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado “**DULCE TICO**” en clases 30 y 32 de la nomenclatura internacional. 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

***Norma Ureña Boza***

***Kattia Mora Cordero***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM