

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0400-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO NOMBRE  
COMERCIAL DEL SIGNO**



**TICOTEK DE COSTA RICA S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE. DE ORIGEN  
2020-2992)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

## **VOTO 0749-2020**

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

Recurso de apelación interpuesto por el comerciante JUAN CARLOS SÁNCHEZ VILLAREAL, vecino de Heredia, cédula de identidad 6-0320-0605, en su condición de apoderado generalísimo de TICOTEK DE COSTA RICA S.A., cédula jurídica 3-101-746303, domiciliada en Heredia, Heredia Central, Ulloa, Lagunilla, de Jardines del Recuerdo 400 metros al oeste, frente la compañía Smurfit Kappa, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:17:14 horas del 10 de julio de 2020.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño**

### **CONSIDERANDO**

---

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por memorial recibido el 28 de abril de 2020, la representación de la empresa ahora apelante solicitó la inscripción como nombre comercial del signo



**ticotek**

para distinguir un establecimiento comercial dedicado a comercializar productos de tecnología como dispositivos electrónicos, cables, computadores, partes de computadores, programas, celulares portátiles, tabletas y accesorios afines. Ubicado en Heredia, Ulloa, Lagunilla, de Jardines del Recuerdo 400 metros al oeste, frente a Smurfit Kappa.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó lo solicitado, por considerar que no tiene aptitud distintiva y que se encuentra dentro de las prohibiciones de los artículos 65 y 2 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto la representación de TICOTEK DE COSTA RICA S.A. lo apeló, y expuso como agravios:

**1.-** El nombre comercial solicitado procura resguardar la identidad de la empresa que despliega su actividad en su domicilio social. Agrega que el registrador alega que el adjetivo coloquial “tico” se asocia con la nacionalidad costarricense, dejándose de lado que el nombre comercial es TICOTEK, que es un signo mixto.

---

2.- Señala que la resolución es discriminatoria, pues existen marcas que gozan de protección registral para otro tipo de productos y/o actividades empresariales y que no fueron objeto de rechazo.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**TERCERO.** Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Marcas, se define al nombre comercial como “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”.

La definición positiva del nombre comercial, sea la enunciación de lo que sí es, se complementa con la definición negativa contenida en el artículo 65 de la Ley de Marcas, que nos indica que no es un nombre comercial:

Artículo 65.-Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

De acuerdo a lo enunciado por dicho artículo, las situaciones que hacen a un nombre comercial inadmisibles tienen que ver con situaciones que atañen a la moral o al orden público, o que se refieren a causar confusión, ya sea entre los consumidores u otros comerciantes, pero más allá de la confusión no se contienen otras disposiciones que puedan referirse a otras causales de naturaleza intrínseca o extrínseca, por lo que la aptitud distintiva del nombre comercial debe analizarse según los postulados del artículo 65.

Tomando en cuenta lo expuesto, vemos que el nombre comercial solicitado



**ticotek**

, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a comercializar productos de tecnología como dispositivos electrónicos, cables, computadores, partes de computadores, programas, celulares portátiles, tabletas y accesorios afines, es una expresión compuesta de términos que en su conjunto no llaman a confusión, el consumidor aprecia el signo como un todo e inmediatamente identifica el establecimiento y lo diferencia de cualquier otro competidor de la zona, ya que cuenta con elementos diferenciadores como los colores y la grafía que son particulares e innovadores. Tampoco se han detectado derechos previos de tercero que le puedan ser oponibles.

Estima este Tribunal que no lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual, al considerar que el signo no posee aptitud distintiva por no tener elementos suficientes que permitan identificar y diferenciar al establecimiento comercial con el nombre solicitado de otros, ya que no se han citado derechos previos de tercero específicos que puedan colisionar con el solicitado; y este Tribunal considera que el nombre comercial pretendido está compuesto de palabras y rasgos que permiten su identificación por el consumidor.

Es importante recalcar que la aptitud distintiva del nombre comercial no puede ser equiparada a la de las marcas, la del nombre comercial debe ser apreciada con relación a sus funciones principales, que se derivan del análisis conjunto de los artículos 2 y 65 citados, sean la identificadora y la diferenciadora. Asimismo, debe recordarse que el nombre comercial se refiere a un establecimiento ubicado en territorio costarricense, y dicha naturaleza ha de incidir en el análisis de su aptitud distintiva.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción, si otro motivo diferente al aquí analizado no lo impidiese.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por JUAN CARLOS SÁNCHEZ VILLAREAL representando a TICOTEK DE COSTA RICA S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:17:14 horas del 10 de julio de 2020, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción como nombre



ticotek

comercial del signo , si otro motivo diferente al aquí analizado no lo impidiese. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

NOMBRES COMERCIALES

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS TNR: 00.42.22