



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Exp. N° 2013-0439-TRA-PI**

**Solicitud de nulidad del registro número 219852 correspondiente a la marca de fábrica  
“COMPA QUE TUANIS” (25)**

**DISTRIBUIDORA NORTE SUR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial, Expediente Origen N° 2011-9136)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## ***VOTO N° 1175 -2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las nueve horas  
con cinco minutos del veintiocho de noviembre del dos mil trece.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Wendy Garita Ortiz**, en su condición de apoderada de la empresa **DISTRIBUIDORA NORTE SUR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento sesenta y dos mil quinientos treinta y seis, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta minutos, trece segundos del veintisiete de mayo del dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de febrero del dos mil trece, el señor Karl Bernhardt, con un solo apellido en razón de su nacionalidad alemana, mayor, casado una vez, empresario, titular de la cédula número uno siete seis cero cero uno cuatro tres ocho dos nueve, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **BRANDING COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cuatrocientos dieciocho mil doscientos treinta y



cinco, presentó al Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de nulidad contra el registro número **219852** correspondiente a la marca de fábrica “**COMPA QUE TUANIS**”, inscrita el 3 de agosto del 2012 y vigente hasta el 3 de agosto del 2022, porque ésta lleva la palabra “**TUANIS**” que identifica la marca de fábrica registrada por su representada, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las catorce horas, treinta minutos, trece segundos del veintisiete de mayo del dos mil trece, declaró con lugar la solicitud de nulidad de la marca de fábrica “**COMPA QUE TUANIS**” inscrita bajo el registro número **219852**, propiedad de la empresa **DISTRIBUIDORA NORTE SUR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**.

**TERCERO.** Que la licenciada Wendy Garita Ortiz, en representación de la empresa **DISTRIBUIDORA NORTE SUR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de apelación contra la resolución supra citada, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, treinta y cuatro minutos, treinta y nueve segundos del veinte de junio del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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, o a 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 mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **BRANDING COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica 3-101-418235, la marca de fábrica “**TUANIS (diseño)**”, bajo el registro número **170073**, desde el 3 de setiembre del 2006, vigente hasta el 3 de setiembre del 2017, en clase 25 Internacional, para proteger y distinguir: “vestidos, calzado, sombrerería”. (Ver folios 14 a 15). **2.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita a nombre de la empresa **DISTRIBUIDORA NORTE SUR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica 3-101-162536, la marca de fábrica “**COMPA TUANIS**”, bajo el registro número **219852**, desde el 3 de agosto del 2012, vigente hasta el 3 de agosto del 2022, en clase 25 Internacional, para proteger y distinguir: “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”. (Ver folios 16 a 17).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la solicitud de nulidad de la marca “**COMPA QUE TUANIS**”, registro número **219852**, en clase **25** de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, interpuesta por la representación de la empresa **BRANDING COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, porque entre la marca “**COMPA QUE TUANIS**” registro número **219852**, y la marca “**TUANIS (diseño)**”, registro número **170073**, clase **25**, para proteger “vestidos, calzado, sombrerería”, existe similitud gráfica, fonética e ideológica, dándose un posible riesgo de confusión para el consumidor a la



hora de elegir los productos amparados en la clase 25, lo que contraviene el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa apelante, en su escrito de agravios argumenta que no encuentra ajustada a derecho la resolución recurrida, toda vez que se ha efectuado una errada aplicación y restringida interpretación de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Para la solución de este caso, este Tribunal acoge confirmar la resolución recurrida pero por razones propiamente intrínsecas del signo que se intenta anular, y no por las razones del cotejo marcario, como lo hizo el **a quo** en la resolución dicha. Al respecto, es importante destacar que el signo “**COMPA QUE TUANIS**” que se pretende su nulidad, si bien se acompaña de otros elementos, como son “**COMPA**” y “**QUE**” la palabra “**TUANIS**” se constituye en el distintivo central de la denominación referida, y es el que va a quedar grabado en la mente de los consumidores. Según el **Diccionario de la Lengua Española Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Editorial Espa Calpe, S.A., p. 2240**, la palabra “**TUANIS**” se define, “*tuanis. Adj. Coloq. El Salv. y Hond. Dicho de una cosa: De excelente calidad. //2. Coloq. Hond. Dicho de una cosa: Que está de moda. //3. Adv.m. coloq. Hond. bien (// según es debido, de buena manera).*” Esta expresión es una manera coloquial, de manifestar que algo es excelente, bueno, o que uno está personalmente bien, que alguien es buena gente, o que todo está bien. De ahí, que dicho término, ya no se limita a significar y calificar a una persona, sino también a un producto o servicio del cual quiere decir que es bueno, excelente, etcétera.

Al ser la expresión *tuanis*, de amplia difusión, y parte de un lenguaje propio de un país que establece la calidad de bueno, todo está bien, excelente, el pretender apropiarse de esta expresión, parte del lenguaje popular del costarricense, convertida en un “modismo”, que identifica parte de su cultura, y constituye un elemento de uso común dentro del comercio nacional y la promoción cultural, no es admisible, pues como tal, se constituye en inapropiable en forma exclusiva, y por ende, no debió protegerse registralmente.



Así las cosas, el signo solicitado no puede ser apropiable por una persona física o jurídica, ya que es una palabra de uso común, idiomática, que si bien en el pasado fue objeto de apropiación, por la evolución que sufrió dicho término, y al ser un vocablo transparente, cognoscible y aprehensible para el consumidor nacional, no debió ser objeto de registración, ello, por razones intrínsecas de conformidad con lo que dispone el artículo 7 inciso d), en concordancia con el inciso g), del numeral citado, toda vez, que el distintivo en discusión carece de distintividad, por lo expuesto supra.

Por las consideraciones y cita normativa expuesta, considera este Tribunal, que lo procedente es confirmar la resolución recurrida, pero por las razones aquí dichas.

**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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y cita normativa expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Wendy Garita Ortiz**, en su condición de apoderada de la empresa **DISTRIBUIDORA NORTE SUR DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta minutos, trece segundos del veintisiete de mayo del dos mil trece, la que en este acto se confirma, pero por las razones aquí dichas, para que sea anulado el registro número **219852** correspondiente a la marca de fábrica “**COMPA QUE TUANIS (diseño)**”, en



clase **25** de la Clasificación Internacional de Niza. 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*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

***NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA***

***TG: INSCRIPCION DE LA MARCA***

***TNR: 00.42.90.***