



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0008-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo TICOS POR EL MUNDO

Marcas y otros signos

Dieciséis Novenos Producciones S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8745-09)

VOTO N° 153-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del nueve de agosto de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por la Máster Layla María Zaglul Matta, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento setenta y siete-novecientos treinta, en su condición de apoderada generalísima de la empresa Dieciséis Novenos Producciones S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-quinientos ochenta y siete mil setecientos ochenta y nueve, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:38:43 horas del 16 de noviembre de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de octubre de 2009, la Productora de Televisión Layla María Zaglul Matta, representando a la empresa Dieciséis Novenos Producciones S.A., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de servicios del signo **TICOS POR EL MUNDO**, en clase 41 de la clasificación internacional, para distinguir servicios cuyo fin es el entretenimiento, la diversión o el recreo de los individuos.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 08:38:43 horas del 16 de noviembre de 2009, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de diciembre de 2009, interpuso recurso de apelación en su contra.

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 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud de registro de la marca de servicios denominada **TICOS POR EL MUNDO**, en clase 41 de la nomenclatura internacional, por cuanto estimó, que con fundamento en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros signos Distintivos, la marca propuesta está conformada por términos genéricos y descriptivos relacionados con los servicios que se desean proteger en la clase internacional solicitada, además que carece de



aptitud distintiva necesaria que permita su inscripción lo cual no lo hace susceptible de inscripción registral al ser inadmisibles por razones intrínsecas.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios que el distintivo solicitado no pretende adueñarse del término “TICO”, solicitando acoger el nombre como un conjunto o como una unidad, de manera que no se hace reserva sobre la palabra “TICOS”.

TERCERO. SOBRE LA APTITUD DISTINTIVA Y LAS MARCAS DE SERVICIO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), en su artículo 2 define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro. Al respecto se señala que: *“El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado.”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 151**).

A efecto de determinar la aptitud distintiva, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.



En tal sentido, lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la aptitud distintiva dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar el registro de un signo.

Ahora bien, con relación a las marcas de servicio, como la sometida a estudio, resulta similar a las marcas de productos, puesto que su función también es la de diferenciar un servicio de otro; de ahí que el artículo 2 de la Ley de Marcas la contemple entre los signos susceptibles de registro, siempre que cumpla con la cualidad fundamental de ser distintiva. Se dice que *“la marca de servicio identifica algo específico que podemos solicitar, un servicio uniforme prestado a través del tiempo, distinguiendo ese servicio de otros servicios iguales (...) El nombre o designación distingue a los competidores, nos dice quién es el que desarrolla la o las actividades. La marca de servicio nos dice qué es, identifica a un servicio uniformemente prestado a través del tiempo, tal como una marca de producto distingue a un producto...”* (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p. 21**). De manera que, la marca de servicio que pretenda la inscripción debe tener la capacidad de individualizar y diferenciar el servicio prestado, de modo tal, que el usuario pueda seleccionarlo sin ninguna dificultad, puesto que su objeto es distinguir un servicio prestado por un empresario u otra persona, del prestado por otros en el mercado.

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicio **TICOS POR EL MUNDO**, fundamentado en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual rechaza la inscripción como marca de un signo que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”*. No así en cuanto a la aplicación de la causal contenida en el inciso d) del citado artículo, ya que el término no es descriptivo pues no hace alusión a los servicios que pretende proteger pero si es falto de aptitud distintiva, por el uso del término



“TICOS” sin más elementos que le otorguen la capacidad de hacer distinguir su servicio por medio de elementos no genéricos.

En este sentido, el término “TICOS”, es definido por la Real Academia Española como “*De - ico, por la abundancia de diminutivos con esta terminación en Costa Rica*).1. *Adjetivo coloquial costarricense. Aplicable a personas.*”, es un vocablo uso común, sobre los cuales no puede darse exclusividad, pues deben dejarse a la libre, para que los puedan utilizar los competidores que operan en el mercado. Ha de tenerse presente, que las palabras de uso común y genéricas no son apropiables por parte de un particular, porque va en detrimento de la competencia. En cuanto a la prohibición de registrar signos genéricos, se indica:”*En este supuesto de restricción del registro de una marca, concurre el hecho adicional de que, de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionaría los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.*” **Jalifé Daré, Mauricio, Aspectos Legales de Marcas en México, Editorial INISA S.A., México, 1995, p. 27.**

Conforme lo anterior, aprecia este Tribunal, que la marca solicitada en relación con servicios que permiten a una persona comunicarse con otra por medios sensoriales, especialmente servicios de difusión de programas de radio o de televisión que se pretende distinguir carece de carácter distintivo, no posee la capacidad de diferenciar dichos servicios en el mercado, en relación con los servicios de la misma clase ofrecidos por los competidores.

Al realizar el análisis en conjunto del signo objeto de inscripción se determina que las expresiones empleadas **TICOS POR EL MUNDO**, no constituyen un elemento diferenciador dentro de la marca, en este sentido, considera este Tribunal, que examinada en un todo la pretendida marca, el elemento denominativo resulta preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al requerir los servicios. Puede



observarse, que del conjunto propuesto como marca lo que sobresale es el término “TICOS” constituyéndose en el factor predominante. Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintiva, es decir, por sí mismo, debe permitir distinguir un producto o servicio del producido u ofrecido por la competencia, lo que no se da en el presente caso. Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado no tiene la capacidad intrínseca suficiente para continuar el trámite correspondiente hacia la fase de publicidad para terceros, por lo tanto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 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 planteado por la Máster Layla Zaglul Matta en representación de la empresa Dieciséis Novenos Producciones S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y tres segundos del dieciséis de noviembre de dos mil nueve, la cual se confirma. Se da por agotada la vía



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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



DESCRIPTORES

MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.59

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74