



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1183-TRA-PI

TamalTico

Solicitud de inscripción del nombre comercial “

ARNALDO BONILLA QUESADA en representación de la señora **MARÍA ISABEL OBANDO CALVO**, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5666-09)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 158-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta minutos del quince de febrero del dos mil diez.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado en primeras nupcias, Abogado, con oficina abierta en San José, Curridabat, titular de la cédula de identidad número 1-0758-0660, en su condición de Apoderado Especial de la señora **MARÍA ISABEL OBANDO CALVO**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veinte minutos y veinticuatro segundos del primero de setiembre del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiséis de junio de dos mil nueve, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en la condición



TamalTico

antes citada, solicitó la inscripción del nombre comercial: “**TamalTico**”, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a la fabricación y distribución de productos tradicionales a base de maíz”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 07:59:53 horas del 30 de julio de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de inscripción que carece del elemento de distintividad requerido y por lo tanto violenta lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con veinte minutos y veinticuatro segundos del primero de setiembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“**POR TANTO:** / Con base en las razones expuestas (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** (...)”*.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 14 de setiembre de 2009, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de la señora **MARÍA ISABEL OBANDO CALVO**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las quince horas del cuatro de diciembre de dos mil nueve, expresó agravios.

QUINTO. 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 el Juez Jiménez Sancho, 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. EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro del nombre comercial “**TAMALTICO**”, propuesto por la señora **MARÍA ISABEL OBANDO CALVO**, los artículos **2** y **65** de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por haber considerado que el signo solicitado:

“... está conformado por el vocablo “TAMAL” que hace referencia directa al tipo de producto a proteger, y al vocablo “TICO” que se refiere tanto al adjetivo coloquial y al sustantivo “tico”, palabra que forma parte del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española y que significa “costarricense”, también se utiliza como el sufijo “_tico” o “_ico”, que denotan un diminutivo. La utilización de los términos “Tamal Tico” se relacionan en forma directa con el giro comercial que se desea proteger, siendo que le signo en su conjunto se puede interpretar como “Tamal de Costa Rica” o “Tamal de origen costarricense”. En esta inteligencia el Tribunal Registral Administrativo mediante el voto 143-2007 ha establecido que “los términos que han pasado a ser acepciones propias de un país y que se han incluido dentro del lenguaje típico costarricense, no pueden ser apropiadas, son términos que por el uso y significado que se le ha dado en el tiempo, se constituye inapropiable en forma exclusiva”. De conformidad con lo anterior se considera que la palabra tico es de uso generalizado y que se ha adoptado como un identificativo cultural de los costarricenses, en otras palabras es un costarriqueñismo que forma parte integral del lenguaje propio de nuestro país. Debe tomarse en cuenta que le símbolo propuesto,



*aún en su conjunto, imprime en forma directa en la mente del consumidor promedio la idea de que el giro comercial a proteger es de origen costarricense; b) En cuanto a la **distintividad**, se tiene que el nombre comercial analizado en su conjunto carece de la necesaria capacidad distintiva, al estar conformado en su parte denominativa por términos conocidos por la población y que indican claramente la naturaleza del giro comercial a proteger. (...) que el signo solicitado carece de la distintividad necesaria que permita identificarlo e individualizarlo, aún en su conjunto. El nombre comercial propuesto resulta carente de la carga necesaria de distintividad que permita su inscripción y resulta inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma al violentar los **artículos y 65** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”*

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios que el criterio del Registro para declarar sin lugar la inscripción del nombre comercial solicitado es incorrecto por los siguientes aspectos: que el distintivo solicitado contiene suficientes elementos como para permitir su inscripción, sin contravenir de ninguna forma la normativa establecida en nuestra Ley de Marcas, y que la forma compuesta “tamaltico” no es un calificativo, sino una expresión que no necesariamente tiende a describir la cualidad del producto, más bien vendría siendo un nombre que distingue e identifica el producto. Que la unión de ambos vocablos conforma una palabra que no tiene ningún significado, constituyendo un signo de fantasía que identifica el producto, resultando que la unión de ambos vocablos constituye un signo de fantasía que orienta sobre el giro comercial y los protege de cualquier confusión, que el signo es unido y no separado por lo que el consumidor no puede establecer una relación evidente y manifiesta con los productos y servicios que se pretende inscribir; que el signo constituye un signo ilustrativo que lejos de confundir o inducir a error a los consumidores los orienta sobre la naturaleza del giro comercial; que el nombre “tamaltico” asegura y respeta el derecho constitucional de los consumidores a recibir información adecuada y veraz; que el signo no es descriptivo, ni le confiere ni otorga



cualidades ni características a los productos o servicios que desea proteger, tratándose de un nombre comercial con valor sugestivo que no infringe ninguna de las prohibiciones de nuestra Ley de Marcas, al no ser genérico y al permitir la identificación de los productos en el comercio.

TERCERO. SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL Y LA DISTINTIVIDAD. Se puede colegir que la distintividad es un requisito básico que debe cumplir todo nombre comercial a fin de ser consecuente con su propia naturaleza como es la de ser un signo distintivo, y en tal sentido, la de individualizar a un determinado empresario dentro del mercado.

Este Tribunal, en el voto 276-2007 de las doce horas con quince minutos del 16 de agosto de 2007 señaló que “...el *nombre comercial* es todo signo o denominación que sirve para identificar a una persona en el ejercicio de su actividad empresarial y distinguir su actividad de las actividades idénticas o similares. Más concretamente, *nombre comercial* es aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial, de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal como se infiere de la definición establecida en el artículo 2º de la Ley de Marcas, al estipular que el *nombre comercial* es un “**Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado**”, por lo que puede apreciarse del texto citado que el nombre comercial debe tener capacidad de identificar y distinguir, siendo que éstas características no se encuentran en el signo propuesto “**Tamal Tico**”.

Bajo esa misma línea de pensamiento, BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el *nombre comercial* es: “... *aquel bajo el cual un comerciante –empleando la palabra en su sentido más amplio– ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial...*” (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas, en <http://www.ilustrados.com/publicaciones>



[/EpyAuVFplAWdWFYapo.php](#)), de lo que se deduce que la protección del **nombre comercial**, se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente.

Tales nociones son las que revelan que el objeto del **nombre comercial**, de acuerdo con las definiciones dadas por la doctrina en general y el artículo 2º de la Ley de Marcas en particular, tiene una función puramente distintiva, reuniéndose en un signo, la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de productos, ubicación geográfica, etcétera, lo que le permite a la empresa ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.

Ahora bien, los artículos 64 y siguientes de la Ley de Marcas, regulan los **nombres comerciales**. Teniendo como supuesto (porque así lo es), que el régimen y trámites para la protección de un **nombre comercial** es muy similar al de la **marca**, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero sin soslayar que, en lo que se refiere al examen relativo a la **admisibilidad** o no de un nombre comercial, las normas que deben ser aplicadas son los numerales 2º (ya transcrito) y 65 de la Ley de Marcas, diciendo éste lo siguiente:

“... 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”.



En consecuencia, un *nombre comercial* puede ser objeto de registraci3n cuando cumple a cabalidad con todos los siguientes elementos: **a) perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido por el p3blico, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser le3do y pronunciado (art3culo 2° de la Ley de Marcas); **b) distintividad**, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (art3culo 2° *ib3dem*); **c) decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden p3blico (art3culo 65 *ib3dem*); y **d) inconfundibilidad**, vale aclarar, que no se preste para causar confusi3n, o un riesgo de confusi3n acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial espec3fico (art3culo 65 de la Ley de Marcas).

De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2° y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el *nombre comercial* que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clases de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripci3n sealadas en los art3culos 7° y 8° de ese cuerpo normativo, que est3n previstas –valga hacerlo recordar– para otros signos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripci3n de la solicitud del nombre comercial “**TAMALTICO (DISEÑO)**”, fundamentado en una falta de distintividad al estar constituido por t3rminos gen3ricos de uso com3n, seg3n lo estipulado en los ordinales 2 y 65 y siguientes de la citada Ley, siendo que el signo en su conjunto se puede interpretar como “Tamal de Costa Rica” o “Tamal de origen costarricense”; as3 como de conformidad con lo establecido por este Tribunal en el Voto No 143-2007, citado por el 3rgano a quo en cuanto a que los t3rminos que han pasado a ser acepciones propias de un pa3s y que se han incluido dentro del lenguaje t3pico costarricense, no pueden ser apropiadas, son t3rminos que por el uso



y significado que se le ha dado en el tiempo, se constituyen como inapropiables en forma exclusiva por un particular, concluyéndose de lo anterior que el término tico es de uso generalizado y que se ha adoptado como un identificativo cultural de los costarricenses, en otras palabras es un costarriqueñismo que forma parte integral del lenguaje propio de nuestro país.

Señalado lo anterior, analizado el signo propuesto como nombre comercial, se advierte que en el caso de referencia se solicita un signo clasificado como mixto integrado por elementos denominativos y gráficos, el cual se describe así: la palabra “**TamalTico**” en letras mayúsculas las letras “**T**” y en letras minúsculas las demás, siendo verdes las letras que conforman la palabra “**Tamal**” y siendo rojas las letras que conforman la palabra “**Tico**”

resultando el signo solicitado “**TamalTico**”, con una tipografía especial de letra; reivindicando y haciendo reserva el solicitante de la palabra “**TamalTico**”, del diseño y de los colores rojo y verde y del arte tipográfico del diseño.

En este sentido, considera este Tribunal, que sin segmentar el pretendido nombre, el elemento denominativo resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al requerir los productos que se brindan en el establecimiento. Puede observarse, que del conjunto del signo propuesto como nombre comercial lo que sobresale son los términos “**TamalTico**”, constituyéndose en el factor preponderante (por cuanto predomina respecto del gráfico), y por otra parte, lo que se pretende proteger y distinguir con el signo propuesto es un establecimiento comercial dedicado a la fabricación y distribución de productos tradicionales a base de maíz, **salta a la vista la evidente falta de distintividad del signo propuesto respecto de tal índole de protección y distinción**, por cuanto en el contexto del mercado nacional, se asocian directamente con esa actividad, sea, la “*fabricación y distribución de productos tradicionales a base maíz*”, por lo



que vistos de manera conjunta esos vocablos para formar el signo distintivo compuesto

“**Tamalico**”, no queda duda alguna de que llegan a fusionarse con la noción misma de la citada actividad, y apreciado en relación directa con lo que se pretende proteger puede advertirse, que resultan términos de carácter genérico y de uso común en el giro comercial o de esta clase de negocios. 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 relación al diseño o parte gráfica, así como la disposición de los colores que conforman el nombre solicitado antes descrito, puede ser probable que el consumidor lo considere como una simple figura y no como una referencia empresarial, siendo que tal gráfico no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar lo común de los signos que conforman la parte denominativa que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor de los servicios o productos que se pretenden ofrecer en dicho establecimiento.

Conforme lo anterior, aprecia este Tribunal, que el nombre comercial solicitado en relación con la empresa o establecimiento comercial que se pretende proteger y distinguir carece de carácter distintivo, no posee la capacidad de diferenciar dicho establecimiento en el mercado, en relación con los de la misma especie ofrecidos por los competidores.

Por consiguiente, las argumentaciones del recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el nombre comercial propuesto en su conjunto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

En el caso concreto, partiendo de las bases jurídicas que anteceden, se tiene que analizado en



TamalTico

su conjunto, si bien el nombre comercial propuesto, “**TamalTico**”, cumple con los requisitos de la *perceptibilidad* y del *decoro*, no ocurre lo mismo con los requisitos de la *distintividad* y la *inconfundibilidad*. Esto es así, por cuanto dicho signo está compuesto por vocablos de carácter genérico y de uso común en el giro comercial o tipo de negocios como el del establecimiento para el que se solicitó. En este caso, el hecho de que la denominación solicitada para distinguir un establecimiento comercial, esté conformada por dos vocablos que por sí solos no pueden ser objeto de apropiación por ser comunes dentro del sector y la cultura e idiosincrasia costarricense, determina, por una parte, carestía de distintividad, y por la otra, que existe probabilidad de que sea confundible con otros negocios de su tipo, ya que los términos utilizados en la composición del nombre comercial que se solicita expresan lo que todo comerciante pretende transmitir al público consumidor con respecto de productos iguales o similares que comercialice, por lo que, consecuentemente, cabe concluir que dicho nombre comercial tal y como se propone no puede ser objeto de registro dado el perjuicio que puede generar para los demás distribuidores y por no distinguir dicho establecimiento respecto de los demás de su tipo.

A todo lo anterior debe concluirse que, los nombres comerciales deben ser valorados conforme lo indica los artículos 65 y 2 de la Ley de Marcas antes citados y en ese sentido este Tribunal ha establecido que efectivamente el nombre comercial puede ser descriptivo de la actividad comercial a que se dedica ese establecimiento. Sin embargo, el nombre comercial no debe causar confusión con respecto a otros establecimientos comerciales, debe de contener en sí mismo esa característica identificadora con respecto a otros que dentro de su giro comercial expenden los mismos servicios o productos.

Los términos de uso común cuando se utilizan por sí solos, no generan la distintividad establecida en el ya citado artículo 2 de la Ley de Marcas, causando con ello confusión en



cuanto a la procedencia empresarial –artículo 65 de la Ley de Marcas– ya que esa misma denominación, tal como se indicó, puede ser utilizada por cualquier comerciante que ejercite una actividad similar o idéntica dentro de un establecimiento mercantil. Por eso es necesario que el nombre comercial esté compuesto además, de palabras o términos que constituyan el eslabón diferenciador de ese signo, por ejemplo “*Especialidades Ferreteras Mario Vásquez*” para denominar un local comercial de venta de productos ferreteros, allí el término diferenciador es el nombre de la persona.

Esa falta de distinción e identificación del nombre comercial solicitado hace que no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección al igual que para las marcas, es para aquellos signos que tienen un carácter distintivo dentro del comercio, de allí que el artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos indique la característica deseada: “*capaz de distinguir*”, particularidad que para el ámbito del nombre comercial es establecida por el artículo 66 de dicha ley, cuando indica que el titular de un nombre comercial puede oponerse al uso de otro igual o semejante al inscrito, cuando de este hecho se pueda causar confusión o riesgo de asociación.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada** en su impugnación, adolece el signo propuesto por cuenta de la señora **María Isabel Obando Calvo**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el artículo 2 de la ley de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como nombre comercial de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción del nombre comercial “**TamalTico (Diseño)**” por su falta de distintividad respecto de la empresa o establecimiento comercial que protegería y distinguiría, y por todo lo anteriormente citado, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, en virtud de que éstos fueron esgrimidos y van dirigidos a las causales expuestas por el Órgano a quo, sean los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a todas luces para el caso en concreto, resultan inatendibles.



QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta carente de la aptitud distintiva requerida y necesaria que debe tener todo nombre comercial, es criterio de este Tribunal que el signo distintivo solicitado

“**TamalTico**”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la fabricación y distribución de productos tradicionales a base de maíz, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de Apoderado Especial de la señora **MARÍA ISABEL OBANDO CALVO**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veinte minutos y veinticuatro segundos del primero de setiembre de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma.

SEXTO. 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, N° 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 expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de Apoderado Especial de la señora **MARÍA ISABEL OBANDO CALVO**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas con veinte minutos y veinticuatro segundos del primero de setiembre del



dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Nombres comerciales inadmisibles

TG. Nombre comercial inadmisibile