



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0007-TRA-PI-983-14

Solicitud de inscripción de marca de servicios (TICOSAIR diseño)

Aaron Montero Sequeira Apoderado de Gino Renzi Víquez: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2013-8438)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 392-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta minutos del veintiocho de abril del dos mil quince.


Recurso de apelación interpuesto por el ***Licenciado Aaron Montero Sequeira***, mayor, casado una vez, con cédula de identidad número 1-908-006, abogado y notario, con oficina en San José, en su condición de ***Apoderado Especial*** del señor ***Gino Renzi Víquez***, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas veintisiete minutos catorce segundos del cuatro de noviembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las trece horas treinta y nueve minutos cuarenta y tres segundos del primero de octubre del dos mil trece, el ***Licenciado Aaron Montero Sequeira*** en su condición de Apoderado Especial del señor ***Gino Renzi Víquez***, mayor, casado, empresario, cédula 1-509-662, vecino de San José, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de servicios ***TICOSAIR***, en ***clase 35*** de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “***Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina***”; en ***clase 39*** de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “***Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes***”, y en ***clase 43*** de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y



distinguir “*Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal*”.

SEGUNDO. Que en oficio presentado a las trece horas cuarenta y un minutos cuarenta y nueve segundos del veinticinco de octubre del dos mil trece, la **Licenciada María Gabriela Bodden Cordero** en su condición de Apoderado Especial del señor **Gino Renzi Viquez**, realizó la limitación de productos de la marca de servicios  en las clases que se muestran a continuación: **clase 35: “Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; todo lo anterior estrechamente relacionado con el transporte de personas y mercancías vía aérea”**; en **clase 39: “Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes, todo lo anterior estrechamente relacionado con el transporte de personas y mercancías vía aérea”**, y en **clase 43: “Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; todo lo anterior estrechamente relacionado con el transporte aéreo.”**

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas veintidós minutos diecisiete segundos del doce de noviembre del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada en la Clase 43 internacional. [...]”**.

CUARTO: Que mediante resolución número 402-2014, de las diez horas cincuenta y cinco minutos del veintidós de mayo del dos mil catorce del Tribunal Registral Administrativo, **anula** la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas veintidós minutos diecisiete segundos del primero de octubre del dos mil trece, por detectar una violación al procedimiento de inscripción de marca y no encontrarse ajustado a derecho, al omitir la publicación de los edictos para las clases 35 y 39 que consideraban ser inscritos, ordenando se repongan los procedimientos de acuerdo a lo indicado.

QUINTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas



veintisiete minutos catorce segundos del cuatro de noviembre del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE:** Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]”.

SEXTO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las nueve horas cuarenta y nueve minutos dieciséis segundos del diecisiete de noviembre del dos mil catorce, el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, representante del señor **Gino Renzi Viquez**, interpuso recurso de revocatoria con apelación y nulidad concomitante contra la resolución final antes referida.


SETIMO. Que se presentó solicitud divisional para las clases 35 y 39 internacional, bajo el expediente 2013-10010 al ser las ocho horas cincuenta y un minutos cincuenta y cuatro segundos del 19 de noviembre del 2013, razón por la cual el análisis y objeción del signo solicitado refiere únicamente a la clase 43 internacional.

OCTAVO. 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, consideró que la marca que se pretende inscribir  es inadmisibles por razones intrínsecas toda vez que el signo solicitado es engañoso, descriptivo, y carece de aptitud distintiva en relación a los servicios que pretende proteger en clase 43 internacional, al amparo del




artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Al momento de expresar sus agravios, el apelante indica que con las modificaciones realizadas en la marca de su representado, ésta no genera más confusión ni engaño al público consumidor, al haberse eliminado lo referente a “hospedaje temporal” el cual era considerado como engañoso; y que su marca son palabras que valoradas en conjunto forman una marca altamente distintiva con respecto a marcas de terceros y a los servicios que protege, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que forman el signo en examen. Que su marca es una creación original

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos número 7978, 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,

Este Tribunal comparte la resolución de rechazo dada por el Registro de la Propiedad, de la marca solicitada  ya que transgrede el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que hace referencia directa a la causal de irregistrabilidad que asocian el contenido conceptual del signo con los productos o servicios que protegería o distinguiría.



La denominación propuesta **TICOSAIR** con el emblema de Costa Rica contiene el término “Ticos” que aunque no se desmembre el consumidor va a identificar en esa propuesta los términos “ticos” y “air”. Bajo ese conocimiento ya este Tribunal se ha pronunciado de que el vocablo ticos constituye ser un costarriqueñismo, situación que provoca la irregistrabilidad de la denominación.

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.**” Asimismo, vale la pena señalar el concepto que da el citado Diccionario al término “costarricense”: “1. adj. Natural de Costa Rica. U. t. c. s. (usado, usada o usadas también como sustantivo) 2. adj. Perteneciente o relativo a este país de América.”

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 de servicios **TICOSAIR**, debe fundamentarse en que la palabra **TICOS** es un término de uso común, no apropiable, pues resulta ser el gentilicio asignado a las personas nacidas en Costa Rica, en función de su peculiar forma de hablar, pues es muy dado referirse a objetos y cosas pequeñas o de menor cantidad con la terminación “tico”.

Tal y como se expresó indudablemente el consumidor intuirá dos palabras TICOS y AIR, aunque sea solo un vocablo. Lo anterior aunado a que el signo propuesto contiene la bandera de Costa Rica en la parte superior izquierda del signo, específicamente la que se hace ver como una letra “T” y no consta en el expediente la autorización del gobierno de Costa Rica para ser utilizada



dentro de esa propuesta, constituye una violación al artículo 7 inciso m) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Al efecto dicho inciso establece:

Artículo 7°.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...] m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización. [...]

Doctrinariamente, se expone que el propósito de la prohibición obedece al hecho de que: ***“[...] se trata de distintivos que se verían demeritados en la imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, independientemente que su utilización podría repercutir en que el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que pareciera avalado por un símbolo oficial.”*** (Mauricio Jalife Daher, Aspectos Legales de las Marcas en México, México D.F., Editorial Sista S.A. de C.V., 5 ta edición, 2000, pág. 41).

Consecuentemente, estima este Tribunal, que la inclusión de la bandera de Costa Rica puede llevar a los consumidores a percibir que el servicio prestado es de índole oficial, o avalado por las autoridades del país, lo cual al no constar en el expediente dicha autorización, solo causaría confundir al consumidor, lo cual es precisamente lo que trata de evitar la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.


Consecuencia de todo lo anterior, las argumentaciones de la empresa 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. Es decir, encuentra este Tribunal que el signo solicitado no tiene la capacidad intrínseca para continuar el trámite correspondiente hacia la fase de publicidad para terceros, según el fundamento



legal establecido por este Tribunal según el artículo 7 inciso g) y m). Por lo tanto se declara sin lugar el recurso de apelación planteado, se rechaza los agravios expuestos y se confirma la resolución final venida en alzada.

CUARTO. 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por *Apoderado Especial* del señor **Gino Renzi Víquez**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas veintisiete minutos catorce segundos del cuatro de noviembre del dos mil catorce, la que en este acto *se confirma*. Se deniega el registro de la marca de servicios  presentado por el recurrente. 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.- **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
TG: MARCAS INADMISIBLES
TG: TIPOS DE MARCAS
TNR: 00:43:89
TNR: 00.60.55