



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-1009-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca: “TICA CHELA”

Productora La Florida, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2007-3661)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 428-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— San José, Goicoechea, a las dieciocho horas del veinte de abril de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480, en su calidad de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma para asuntos o negocios de Propiedad Industrial e Intelectual de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-306901, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con veintisiete minutos y treinta y seis segundos del once de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de abril de 2007, el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, solicitó el registro del signo “**TICA CHELA**” como marca de fábrica y comercio, para distinguir y proteger productos de la **Clase 32** de la Clasificación de Niza.

II.- Que mediante resolución dictada a las 16:27:48 horas del 29 de julio de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la marca propuesta su falta de distintividad, lo que fue



replicado por el Licenciado Peralta Volio, en su calidad ya aludida, mediante el escrito presentado ante el citado Registro el 16 de setiembre de 2008.

III.- Que mediante resolución dictada a las a las quince horas con veintisiete minutos y treinta y seis segundos del once de noviembre de dos mil ocho, 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. (...)”***.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de noviembre de 2008, el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, apeló la resolución referida, mas luego no expresó agravios ante este Tribunal.

V.- 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse este caso de un asunto de puro Derecho, no hace falta efectuar un pronunciamiento al respecto.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO: PROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO SOLICITADO. El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar el registro del signo “TICA CHELA”, como marca de fábrica y comercio para distinguir y proteger productos de la



Clase 32 de la Clasificación de Niza, por haber considerado que se trataba de un signo constituido por *términos genéricos* y *de uso común*, lo que le restaría “novedad” y “originalidad”, según el Registro; por tratarse también de un *signo descriptivo* porque sus dos aditamentos tiene un significado concreto; porque vista en su integridad, la marca propuesta *carecería de distintividad*; y porque en definitiva también sería un *signo engañoso*, en la medida en que estaría distinguiendo y protegiendo productos distintos del único que se puede inferir de tal marca.

Contra ese criterio se alzó el Licenciado Peralta Volio en representación de la empresa solicitante, quien de manera lacónica argumentó en la apelación que al contrario de los razonamientos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Industrial, la marca propuesta, “**TICA CHELA**”, **sí cumplía a cabalidad con los requisitos necesarios para gozar de protección registral**, por cuanto sería *distintiva, novedosa y original*, reprochando que el **a quo** hubiese fraccionado el análisis de tal signo. Y planteadas así las cosas, estima este Tribunal que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta por la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, registro que más bien debería ser concedido.

Si de acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas, una marca es: “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”, se deduce de esa norma la característica fundamental que debe contener cualquier marca para ser inscrita: **su aptitud distintiva**, que se manifiesta en la habilidad que tiene un signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un comerciante, respecto de los de otros que sean competidores suyos, permitiéndole al consumidor o usuario diferenciarlos e identificarlos, tal como queda enunciado en el artículo 1º *ibídem*.



Entonces, si lo que la normativa marcaría pretende es asegurar el derecho del titular de una marca a la individualización de su producto o servicio, y asegurar el innegable derecho del consumidor a no ser confundido, como un *signo* debe ser *distintivo*, **no se permite la inscripción de aquellos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud**, básicamente, porque se tratan de *términos genéricos*, es decir, de los que se emplean en el lenguaje cotidiano para referirse a los productos o servicios que quieren identificarse; de *términos descriptivos*, es decir, de los que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza; o de *términos engañosos*, es decir, de los que podrían desorientar la decisión de consumo del público; **y tampoco se permite la inscripción de aquellos que carezcan extrínsecamente de esa aptitud**, esto es, de aquellos *signos que conllevan a un riesgo de confusión*, es decir, de los que por presentar igualdades o similitudes, sean en los campos visual (gráfico), auditivo (fonético) o ideológico (conceptual), con otros signos, pueden inducir en error a los consumidores acerca del origen empresarial de los productos o servicios que pretende elegir en el mercado, elementos todos que son, en gran medida, los motivos básicos para la **irregistrabilidad como marca** de un determinado *signo*, de conformidad con las prohibiciones contempladas en los artículos 7° (para el caso de las tres primeras hipótesis señaladas) y 8° (para el caso de la última hipótesis, que no se aplicaría en el caso de marras), ambos de la Ley de Marcas.

Partiendo de lo expuesto, y al contrario del respetable criterio del Registro de la Propiedad Industrial asentado en la resolución impugnada, considera este Órgano de Alzada que el signo propuesto, “TICA CHELA”, visto en su conjunto, tiene aptitud distintiva por no mostrar un carácter *genérico, descriptivo* o *engañoso*, que son motivos de irregistrabilidad conforme a los incisos c), d) y j) del ordinal 7° de esa Ley de Marcas, por cuanto sus dos partículas, “TICA_” y “_CHELA”, deben ser consideradas de manera unida, aunque adicionalmente hay que destacar que “tico” o “tica”, además de ser sinónimos coloquiales para referirse a los costarricenses, también son un sufijo diminutivo de amplísimo uso en el español; y que “chelo” o “chela” (metátesis bárbara de “leche”), son mexicanismos para referirse de manera coloquial a personas



rubias y de ojos claros, además de que “**chela**” sería un mexicanismo para referirse a la *cerveza*, y en la lengua española para aludir, también de manera coloquial (a modo de diminutivo que denota familiaridad), a las personas de sexo femenino llamadas “*Graciela*” o con cualquier otro nombre con el sufijo “*_iela*”, de lo que se deduce que ambas palabras no tienen única y exclusivamente los significados a los que aludió el **a quo** en la resolución combatida, y que le sirvió para denegar el registro de la marca que interesa.

Entonces, partiendo de lo anterior, si la marca “**TICA CHELA**” se propuso para distinguir y proteger diversos productos de la **Clase 32** de la Clasificación de Niza, este Tribunal no encuentra razón alguna para negar la inscripción de tal signo, ya que los incisos c), d) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas, que prohíben, respectivamente, el registro de una marca si consiste en la designación del producto o servicio que se va a proteger, usando para ello términos que se encuentran dentro del lenguaje común o la usanza comercial, o bien, de un signo que en el comercio puede servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate, o de un signo que conlleve a error acerca del origen empresarial o naturaleza específica de los productos (o servicios) de que se trate, no son aplicables al caso concreto. Por su parte, el inciso g) del citado artículo 7º, que hace referencia a la característica de la distintividad que es indispensable para que proceda el registro de una marca (ya que ésta debe identificar plenamente, sin riesgo de confusión, los productos o servicios para los que se pide; su calidad y su origen empresarial), tampoco sería aplicable en este caso, por cuanto partiendo de lo expuesto, tal signo cuenta con la distintividad requerida para que pueda ser registrado.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por cuanto no hay razones ni intrínsecas ni extrínsecas que impidan a la marca propuesta gozar de protección registral, con base en las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal procedente declarar con lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con veintisiete minutos y treinta y seis



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

segundos del once de noviembre de dos mil ocho, la cual se deberá revocar para ordenar, en su lugar, la continuación del trámite de registro del signo “**TICA CHELA**”, como marca de fábrica y comercio para distinguir y proteger productos de la **Clase 32** de la Clasificación de Niza, si otro motivo ajeno al examinado en esta oportunidad no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara CON LUGAR el *Recurso de Apelación* interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintisiete minutos y treinta y seis segundos del once de noviembre de dos mil ocho, la cual en este acto SE REVOCA, para ordenar, en su lugar, la continuación del trámite de registro del signo “**TICA CHELA**”, como marca de fábrica y comercio para distinguir y proteger productos de la **Clase 32** de la Clasificación de Niza, si otro motivo ajeno al examinado en esta oportunidad no lo impidiere.— Previa constancia y copias 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.**—

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

VOTO SALVADO DE LOS JUECES

ALVARADO VALVERDE Y RODRIGUEZ JIMENEZ



Los suscritos discrepamos de la decisión a la que finalmente arriba la resolución de mayoría de este Tribunal, con fundamento en las siguientes consideraciones:

El signo solicitado en este caso: “TICA CHELA”, se compone de dos palabras que carecen de distintividad, y que aún realizando un examen conjunto del signo denominativo, se torna en un signo engañoso, relacionado con los productos que pretende proteger: “Cervezas, cervezas de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales, bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, sitotes; cervezas, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas. ”.

El término “CHELA” aisladamente considerado, se refiere a un término coloquial común de origen mexicano para referirse a la cerveza, término que –tomando en cuenta el fenómeno de la globalización- es del conocimiento del consumidor costarricense en tal acepción coloquial, lo cual desde el punto de vista ideológico deviene en una prohibición de carácter intrínseco dado que tal denominación se solicita entre otras bebidas para cerveza; y tratándose de los otros tipos de bebidas, resulta que tal término asociado a tales productos derivan en un uso engañoso del signo dado que no se trataría de cervezas.

Por otro lado, el término “TICA”, es el costarriqueñismo que según el Diccionario de la Real Académica Española en su vigésima segunda edición del año 2001, tiene el siguiente origen o significado:

“**tico, ca** (De *-ico*, por la abundancia de diminutivos con esta terminación en Costa Rica) adjetivo coloquial costarricense...”

Es decir, el término TICA, no puede ser objeto de apropiación monopolística dentro del comercio, pues está reservado para el uso común del lenguaje coloquial costarricense para referirse a las mujeres nacidas en Costa Rica.

En este caso la falta de distintividad de la que adolecen ambos términos, no se elimina realizando un análisis conjunto, pues desde un razonamiento ideológico del signo, se entenderá que “TICA CHELA” es la cerveza de los costarricenses, lo cual es doblemente engañosa dado que –según los productos que se pretender proteger- puede o no tratarse de una cerveza y no precisamente se trata de una bebida que sea preferida o al menos típica de Costa Rica.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el signo solicitado es violatorio de los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por lo que –con apoyo en lo dicho- debe declararse sin lugar el recurso de apelación y confirmarse la resolución venida en alzada.

Msc. Jorge Enrique Alvarado Valverde.

Dr. Carlos Manuel Rodriguez Jimenez

DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TNR: 00.41.55