



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0003-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de servicio “TICOS POR EL MUNDO”

DIECISEIS NOVENOS PRODUCCIONES S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 8746-09)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 428 -2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del tres de mayo del dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por la señorita **Layla María Zaglul Matta**, mayor, soltera, Máster en producción de televisión, vecina de Heredia de Cortel doscientos cincuenta metros norte, titular de la cédula de identidad número uno- mil ciento setenta y siete – novecientos treinta, en su condición de Presidenta con facultades de apoderada generalísima de la sociedad **DIECISEIS NOVENOS PRODUCCIONES S.A**, con el mismo domicilio de su apoderada, cédula de persona jurídica tres- ciento uno- quinientos ochenta y siete- setecientos ochenta y nueve, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con siete minutos y cuarenta y siete segundos del dieciséis de noviembre del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de octubre del dos mil nueve, la señorita **Layla María Zaglul Matta**, de calidades y condición anteriormente dichas, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“TICOS POR EL MUNDO”**, en clase 38 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir los



siguientes productos : Servicios que permiten a una persona comunicarse con otra por medios sensoriales, especialmente servicios de difusión de programas de radio o de televisión.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas con siete minutos y cuarenta y siete segundos del dieciséis de noviembre del dos mil nueve, dispuso : Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la señorita **Layla María Zaglul Matta**, en representación de la sociedad **DIECISEIS NOVENOS PRODUCCIONES S.A**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de diciembre del dos mil nueve, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 18 de diciembre de 2009, expresó agravios.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, 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 38 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 distintividad 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 DISTINTIVIDAD Y LAS MARCAS DE SERVICIO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, 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 distintividad, 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 citada 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 distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

Ahora bien, en 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 no admite 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 distintividad, por el uso del término “TICOS” sin un aditivo que le otorgue distintividad.

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, siendo también aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposición contenida en el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, donde se



indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo.

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.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicios “**TICOS POR EL MUNDO**”, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los servicios que pretende distinguir en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que se declara sin lugar pero por nuestras razones el Recurso de Apelación planteado por la señorita **Layla María Zaglul Matta** en representación de la empresa **DIECISEIS NOVENOS PRODUCCIONES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a ocho horas con siete minutos y cuarenta y siete segundos del dieciséis de noviembre del dos mil nueve, la cual se confirma.

SEXTO. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por señorita **Layla María Zaglul Matta**, en representación de la sociedad **DIECISEIS NOVENOS PRODUCCIONES S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con siete minutos y cuarenta y siete segundos del dieciséis de noviembre del dos mil nueve, la cual se confirma. 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.**

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

DESCRIPTORES

Distintividad

Examen de fondo de la marca

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.08

Inscripción de la marca

Requisitos de inscripción de la marca

TG. Solicitud de inscripción de la marca

TNR. 00.42.05