



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0285-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de servicios “TICAVISION (DISEÑO)”

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES TICAVISION DE COSTA RICA, S.A.,

Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5872-2009)

Marcas y otros signos

VOTO No. 430-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta minutos del veintiuno de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación planteado por el señor **Jorge Alberto Collado Pérez**, en representación de la empresa **SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES hay TICAVISION DE COSTA RICA, S.A.**, con cédula jurídica 3-101-499261, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y seis minutos, quince segundos del cinco de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dos de julio de dos mil nueve, el señor **Jorge Alberto Collado Pérez**, en la representación indicada, solicitó el registro de la marca de servicios “**TICAVISION (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir “*Servicios de telecomunicación, específicamente en televisión y servicios de comunicación alámbrica e inalámbrica*”, en la Clase 38 de la nomenclatura internacional.



SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos correspondientes, los días 12, 13 y 14 de agosto de 2009, dentro del término conferido y mediante escrito que suscribe la señora Olga Lucía Cozza Soto, representando a las empresas **TELEVISORA DE COSTA RICA, S. A.** y **TELEVISION AND BROADCASTING BRAND MANAGEMENT, S.A.**, se presenta oposición al registro indicado.

TERCERO. Que mediante resolución de las diez horas, cuarenta y seis minutos, quince segundos del cinco de marzo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición planteada y en consecuencia deniega la marca solicitada.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de marzo de 2010, la empresa solicitante presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final indicada, y en razón de haber sido admitido el de apelación conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el a quo, agregando únicamente que la



inscripción de las marcas cuyas titulares son las empresas oponentes se fundamenta a folios 112 a 134 y 156 a 182 de este expediente.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO EL ASUNTO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LA REGISTRABILIDAD DEL SIGNO PROPUESTO. El Registro de la Propiedad Industrial resuelve declarar con lugar la oposición planteada por las empresas Televisora de Costa Rica, S. A. y Television and Broadcasting Brand Management S. A., denegando el registro solicitado, al considerar que entre el signo propuesto y las marcas inscritas a nombre de las empresas opositoras, se da una coincidencia en cuanto al término “*TICA*”, lo que agrega gran similitud entre ellas tanto a nivel gráfico como fonético, ya que este elemento es el que predomina en todos los signos confrontados. Agrega que, a nivel ideológico, dado que; según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término “tica” significa “costarricense”, todas estas marcas generan la idea en el consumidor de que se relacionan con servicios de televisión costarricense, en razón de lo cual al enfrentarse a ellas podría falsamente creer que las mismas se relacionan empresarialmente y ello perjudica los derechos adquiridos de previo por las empresas opositoras.

Este Tribunal, una vez analizado el expediente venido en Alzada y en aplicación de lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en cuanto define los signos que pueden constituir una marca, como aquellos que permitan distinguir los bienes o servicios provenientes de un empresario de otros que, de similar naturaleza pero de diferente origen empresarial, se encuentren en el mercado, advierte como aspecto esencial para resolver el presente asunto, que efectivamente el término predominante en cada una de las marcas cotejadas, es el gentilicio; expresado en género femenino, de los



costarricenses “TICA”, que ha evolucionado en las décadas recientes para consolidarse en el país e internacionalmente en un gentilicio del ser costarricense, de ser de Costa Rica.

En este punto, resulta de fundamental importancia agregar que este término “tico” o “tica”, también corresponde al 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...*” Al respecto es importante recurrir también a la definición de visión, que según ese mismo Diccionario significa “*punto de vista particular sobre un tema, un asunto*”. De esta forma, la expresión “TICA VISION” significa *visión tica, visión costarricense*, lo cual hace que el signo sea descriptivo de los servicios que ofrece la marca, que son precisamente servicios de telecomunicaciones en Costa Rica. Esto es, el término presenta el problema de significar la visión de Costa Rica, sea visión tica que implica asumir o presumir el sentir, el punto de vista o la visión de toda una nación.

En ese contexto, la marca implica una visión tica, el punto de vista o visión costarricense, resultando descriptiva de los servicios de telecomunicaciones de carácter “visual” desarrollados en Costa Rica, y, a su vez afecta el derecho al nombre, la imagen de los ticos, al hacer suponer que la visión que presentan es la visión de Costa Rica, incurriendo así en la prohibición del artículo 8, inciso g) de la Ley de Marcas, además de la prohibición del artículo 7, incisos d) y j) de ese mismo cuerpo legal.

Así las cosas, considera este Tribunal que lo procedente es confirmar las resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y seis minutos, quince segundos del cinco de marzo de dos mil diez, pero por las razones indicadas en esta resolución; sea por motivos intrínsecos al ser la marca descriptiva del servicio a ofrecer y



eventualmente engañosa, y en consecuencia la declaratoria sin lugar del recurso de apelación presentado por la empresa solicitante de la marca “**TICAVISION**”.

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto el señor Jorge Alberto Collado Pérez, en representación de la empresa **Sistemas de Telecomunicaciones TICAVISION de Costa Rica, Sociedad Anónima**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y seis minutos, quince segundos del cinco de marzo de dos mil diez, la que en este acto se confirma por las razones dadas por este Tribunal Registral en la presente resolución. 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**.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos**
- TNR. 00.42.55**