



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0700-TRA-PI**

**Solicitud de registro como nombre comercial del signo TICO REALTOR**

**Marcas y otros signos**

**Tico Realtor S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4113-2010)**

### ***VOTO N° 543-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas del cuatro de octubre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Edwin Vargas Víquez, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos treinta y ocho-trescientos setenta y dos, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa Tico Realtor S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-quinientos setenta y un mil ochocientos veintiocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintinueve minutos, treinta y siete segundos del nueve de julio de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha diez de mayo de dos mil diez, el Ingeniero Fabián Brenes Pinto representando a la empresa Tico Realtor S.A., solicita se inscriba como nombre comercial el signo **TICO REALTOR**, para distinguir una oficina dedicada a prestar servicios relacionados con actividades propias de los negocios financieros y monetarios, servicios de corredores de valores y de bienes raíces, administración de bienes inmuebles, ubicado en San José, Santa



Ana, Río Oro, de la Cruz Roja 900 metros al oeste y 125 metros al sur, en el Condominio Avalon Country Club, Edificio LB 1, número 202.

**SEGUNDO.** Que por resolución de las nueve horas, veintinueve minutos, treinta y siete segundos del nueve de julio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que en fecha quince de julio de dos mil diez, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

**CUARTO.** 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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Ureña Boza; y**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser el tema a resolver puramente jurídico, no existen hechos probados o no probados de interés para la presente resolución

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial concluyó que el signo propuesto carece de la carga necesaria de aptitud distintiva que permita su registro.



El recurrente alega que ontológicamente signo y aptitud distintiva son elementos separados, que se llegan a unir como “...el resultado de un proceso que posee diversas etapas; en efecto, la distintividad (sic) se forja a partir de la elección de un signo al cual se le quiere adherir distintividad, el mismo que se utilizará para participar en actividades económicas como elemento diferenciador. Es así, que dependiendo de ciertas circunstancias, también de hecho, esta finalidad puede cumplirse o no. De ser el caso en que se logre conseguir que los diversos agentes económicos identifiquen esta función diferenciadora el signo objeto pasivo se convertirá en un signo que ha adquirido por adhesión distintividad. Desde este momento, en el que los diversos agentes económicos aprehenden dicha distintividad, la distintividad se convierte en hecho jurídico cuyo destino puede ser impredecible.”, procediendo luego a indicar lo que considera precisiones conceptuales sobre la aptitud distintiva.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. APTITUD DEL SIGNO SOLICITADO PARA CONVERTIRSE EN UN REGISTRO DE MARCA.** Analizado el signo presentado para registrar como nombre comercial, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. Indica el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978:

“Artículo 2.- Definiciones

Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:

(...)

Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado. (...)” (subrayado nuestro).

Vemos como la propia definición dada por Ley de nombre comercial implica que éste ha de tener una naturaleza distintiva respecto de la empresa y por ende de su giro comercial. Si bien lleva razón el apelante en el sentido de indicar que ontológicamente signo y aptitud distintiva son dos elementos separados, y que el signo adquiere la aptitud distintiva de acuerdo a la



relación existente entre el signo y el giro comercial y la forma en que ambos son percibidos por los agentes económicos interesados en interactuar dentro del mercado con la empresa que se hace identificar con el nombre comercial escogido, también es cierto que el trámite de registro de signos distintivos se plantea como un ejercicio formal objetivo en donde el signo propuesto para su registro ha de confrontarse con el marco de calificación registral, integrado por la normativa aplicable y los derechos previos de terceros oponibles. Si bien el uso del signo en el mercado puede llevarlo a tener mayor o menor aptitud distintiva, para poder ser registrado el signo tiene que cumplir con los requisitos que le exige el Ordenamiento Jurídico, que para el caso bajo estudio se encuentra regulado por los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), referidos a los nombres comerciales.

La aptitud distintiva que intrínsecamente ha de tener el signo para poder acceder a ser registrado como nombre comercial por el Registro de la Propiedad Industrial está ligada a la idea de tener que ir más allá de la mera mención del giro del local comercial que va a ser distinguido, debe contener elementos que le otorguen dicha fuerza más allá de la mera descripción. En el presente asunto el signo propuesto, TICO REALTOR, referido a parte del giro comercial propuesto del local comercial a distinguir, sea servicios de corredores de bienes raíces y administración de bienes inmuebles, es tan solo una mera descripción de éste, al indicar REALTOR se refiere directamente a correduría de bienes raíces y administración de éstos, y TICO cumple tan solo la función de hacer una mera indicación geográfica acerca de cuál es el país en el cual funciona el establecimiento comercial. Entonces, en su conjunto el signo TICO REALTOR no transmite al consumidor una idea que vaya más allá de la mera descripción sobre la naturaleza del giro comercial, sea la de los bienes raíces, y a dónde está localizada, en Costa Rica, su construcción no ofrece mayores elementos que le añadan la aptitud distintiva que debe de tener para convertirse en un nombre comercial registrado, el signo propuesto respecto del giro comercial del establecimiento que pretende distinguir resulta meramente descriptivo. Pero además, respecto del giro propuesto negocios financieros y



monetarios y servicios de corredores de valores, el signo resulta engañoso, ya que en la propia construcción del signo se utiliza el término REALTOR, sea correduría de bienes raíces, lo que es distinto a giro financiero, monetario y de valores, cayendo entonces en la prohibición establecida por el artículo 65 de la Ley de Marcas:

“Artículo 65.- Nombres comerciales inadmisibles

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.” (subrayado nuestro).

Sobre los alegatos realizados, éstos no pueden ser de recibo. Pretende el apelante restarle significancia al signo propuesto al presentarlo como TICOREALTOR, pero lo originalmente solicitado fue TICO REALTOR, palabras si bien en dos idiomas transmiten en el consumidor la clara idea de bienes raíces costarricenses. Y sobre el desarrollo teórico que fue expuesto en la apelación planteada, éste se refiere a la forma en que en el mercado los signos que se utilizan para hacer distinguir bienes y servicios (o como en el caso bajo estudio, un giro comercial) llegan a adquirir su aptitud distintiva, pero que no tiene que ver como ya se explicó con las condiciones objetivas que la Ley de Marcas exige a los signos que se proponen para ser registrados como nombres comerciales. Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

**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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Edwin Vargas Víquez en representación de la empresa Tico Realtor S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, veintinueve minutos, treinta y siete segundos del nueve de julio de dos mil diez, 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.**

**Norma Ureña Boza**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

*NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS*

*TG: NOMBRES COMERCIALES*

*TR: EMBLEMA COMERCIAL*

*MARCAS INADMISIBLES*

*TNR: 00.43.02*