



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0685- TRA-PI-471-10

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DON TICO” (DISEÑO)

AGROINDUSTRIAL PROAVE S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 11567-2007)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 544-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las quince horas cinco minutos del cuatro de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristan Trelles, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos noventa y dos cuatrocientos setenta, apoderado especial de **AGROINDUSTRIAL PROAVE S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas once minutos cincuenta y nueve segundos del doce de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día tres de setiembre de dos mil siete, por el licenciado Jorge Tristan Trelles, apoderado especial de **AGROINDUSTRIAL PROAVE S.A**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y



comercio

en clase 29 internacional para proteger y distinguir:

“Embutidos”.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas once minutos cincuenta y nueve segundos del doce de mayo de dos mil diez, resolvió *“(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.*

TERCERO. Que el apoderado especial de la compañía **AGROINDUSTRIAL PROAVE S.A.**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas once minutos cincuenta y nueve segundos del doce de mayo de dos mil diez, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiocho de mayo de dos mil diez.

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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, 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. EN CUANTO AL FONDO. LA RESOLUCIÓN APELADA.El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la solicitud presentada por considerar *“(...) El signo solicitado no reúne los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario; nótese que por su conformación no resulta ser novedoso, no existe la originalidad necesaria que requiere todo elemento marcario para que pueda ser inscrito debidamente, las palabras o vocablos que lo constituyen son de orden*



genérico, de uso común , no poseen una carga de distintividad. La denominación Don Tico Tan nuestro.... tan rico” literalmente carece de distintividad al estar conformada por un término genérico de uso común. De igual forma, se le indica al solicitante que el término “Tico” 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”(…)

*a) El signo” **DON TICO TAN NUESTRO TAN RICO**”, está conformado por el vocablo “**TICO** ”que hace referencia tanto al adjetivo coloquial y al sustantivo “**tico**”, palabra que forma parte del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española y que significa “**costarricense**”, también se utiliza como el sufijo “**tico**” o “**ico**” que denotan un diminutivo”.*

Por su parte el apoderado de la compañía **AGROINDUSTRIAL PROAVE S.A**, señaló que no lleva razón al Registro en cuanto al uso de la denominación “**TICO**”, ya que la empresa solicitante no solo es costarricense, sino que ya existen otros registros que también contienen la palabra **TICO (A)** y no fueron objetados por ese Despacho, y que el hecho de que la marca contenga el diseño de unos chiles no le resta novedad y originalidad ni tampoco confusión al consumidor, tal cual lo pretende indicar el Registro, y que la inclusión de los chiles es una pieza de información para el consumidor, ya que puede saber que existe los dos tipos de embutidos para su escogencia, con chile picante o chile dulce o ambos y que el diseño solicitado es original y se distingue de lo ya inscrito.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA NO REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que se plantea, analizando lo dispuesto por el artículo 7, incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que disponen lo siguiente:



“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...”,

este Tribunal arriba a la conclusión, al igual que lo hizo el Registro **a quo**, que la marca



solicitada

no debe autorizarse su registración, toda vez que contraviene lo dispuesto por el inciso d) transcrito supra, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que únicamente califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar en el presente caso, lo que la doctrina ha señalado al respecto: *“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características...Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables”* (OTAMENDI, Jorge, *“Derecho de Marcas”*, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y



108).



Nótese que la marca de servicios mixta solicitada contiene el vocablo “TICO” el cual según el Diccionario de la Real Academia Española, significa **costarricense**, por la palabra “tico” que es un término de uso común, pues resulta ser el gentilicio asignado a las personas nacidas en Costa Rica y además puede tener la función de adjetivo, calificando como relativo o perteneciente a Costa Rica. Por lo que la marca “DON TICO”, significa lo mismo que “señor costarricense, del cual se agrega la frase “TAN NUESTRO, TAN RICO”, lo que hace llevar al consumidor a suponer que el producto es típico de Costa Rica “TAN NUESTRO” y además le agrega el carácter de “rico”, lo que en conjunto lleva al consumidor a pensar de que el producto es “nuestro y rico”, lo que puede inducir a engaño ya que sus características son subjetivas y se induce al consumidor a asumirlas “porque así lo dice la marca.

Adicionalmente lleva razón el Registro al indicar que la marca, afecta el derecho al nombre de la comunidad costarricense, al identificar el producto que pretende marcar y distinguirlo de los demás, por ser este “tan nuestro, tan rico” por ser costarricense, donde el elemento central de la marca, es por lo tanto el “carácter de ser costarricense, lo que le resta aptitud distintiva en Costa Rica, donde son ticos sus habitantes y sus productos, por lo que este elemento no puede constituir el eje central de un signo marcario, como lo pretende el solicitante.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral



Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativo.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Jorge Tristan Trelles apoderado especial de **AGROINDUSTRIAL PROAVE S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas once minutos cincuenta y nueve segundos del doce de mayo 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 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.