



RESOLUCION FINAL

Expediente N° 2011-0284-TRA-PI

Solicitud de nulidad del registro del nombre comercial “TIOCARS S.A.”

CORPORACION IMPORTADORA DE VEHICULO Y AFINES BESA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 2008-940/180017/2011-3930)

VOTO N° 548 -2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas del treinta y uno de mayo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Jorge Santamaría Fonseca**, mayor, empresario, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno-quinientos cuarenta y seis – seiscientos cuarenta y tres, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **CORPORACIÓN IMPORTADORA DE VEHICULO Y AFINES BESA S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- cuatrocientos veinticuatro mil seiscientos diez, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las quince horas con treinta y ocho minutos y veintitrés segundos del diez de marzo del de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 2 de Noviembre de 2010, el señor **Jorge Santamaría Fonseca**, de calidades y condición dichas, presentó la solicitud de nulidad del registro del nombre comercial “**TIOCARS SOCIEDAD ANONIMA**”, en clase 49, la cual fue inscrita el día 19 de Setiembre de 2008, a nombre de la empresa **TIOCARS SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica tres- ciento uno- quinientos quince mil ciento noventa y ocho.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las



quince horas con treinta y ocho minutos y veintitrés segundos del diez de marzo del de dos mil once, dispuso rechazar la solicitud de nulidad planteada por la empresa **CORPORACIÓN IMPORTADORA DE VEHICULO Y AFINES BESA S.A.**, contra el nombre comercial “**TICOCARS S.A.**”

TERCERO: Que inconforme con la resolución mencionada, el señor **Santamaría Fonseca**, en representación de la empresa **CORPORACIÓN IMPORTADORA DE VEHICULO Y AFINES BESA S.A.**, en fecha 18 de Marzo de 2011, presentó recurso de apelación ante este Tribunal.

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 la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Este Tribunal hace suyos los hechos probados establecidos en la resolución apelada, agregando que el hecho probado primero consta a folios doscientos cuarenta y dos al doscientos cuarenta y tres.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como un hecho no demostrado relevante para la resolución del presente proceso, la no acreditación de la existencia del establecimiento comercial del nombre comercial inscrito “**TICOCARS S.A.**”.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de nulidad planteada y en su lugar se confirma la inscripción



del citado nombre comercial “**TICOCARS S.A.**”, fundamentándose en que el Registro tiene por plenamente demostrado que el nombre comercial ostenta el carácter de distintividad necesario en relación con el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, eliminando la posibilidad de ocasionar riesgo de confusión en el público consumidor.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, cita en su escrito de apelación los artículos 2, 65 y 68 de la Ley de Marcas, indicándolos como los principales fundamentos para impedir el registro de palabras de uso común, signos marcarios sin distintividad, términos o vocablos que constituyen costarriqueñismos como TICO, no cumpliendo con los requisitos de distintividad e inconfundibilidad. Los vocablos TICOCARS aún y cuando estén pegados formando uno solo, siguen teniendo para la mayoría de los consumidores, el significado de Tico carros o Tico autos, que aplicados al giro comercial brindado sea venta y compra de carros, resultan términos de carácter genérico y de uso común en el giro comercial o tipo de negocios como el del establecimiento inscrito. Agrega además que no fue valorado por el Registro de la Propiedad Industrial que el nombre comercial no cumplía con la existencia del establecimiento de comercio, así como la sujeción del distintivo mercantil a los lineamientos de la ley especial. Según lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Marcas el derecho sobre el nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa, por lo que al no haber acreditado TICOCARS S.A. el uso del nombre comercial en el comercio, no lo ampara derecho alguno. Continúa transcribiendo el artículo 14 sobre el examen de fondo, y el 7 incisos c) d) g) y q), de la ley citada, e indica que no se está en presencia de una causal de cancelación, sino de nulidad del registro, e indica que se dejó de lado el análisis ideológico del nombre comercial siendo básicamente la médula del reproche dejándose de valorar documentos de diverso tipo y valor. Por último destaca jurisprudencia del nombre comercial “Tito Panda” y manifiesta que como corolario de todo lo expuesto desde el punto de vista legal ni jurisprudencial, tiene asidero el registro del nombre comercial TICOCARS S.A., por estar constituido por términos cuya apropiación privativa está impedida, y por el contrario su representada cumple a cabalidad con lo dispuesto en el artículo 234 del Código de Comercio y 4 de la Ley de Marcas.



CUARTO: SOBRE LA NULIDAD DEL REGISTRO SOLICITADO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el nombre comercial y lo considera como: “*Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener el signo para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma para distinguir el establecimiento comercial, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del nombre comercial tiene una función puramente distintiva, reuniendo en un signo la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de los productos, entre otros, de lo que se colige que el nombre comercial es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.

Por ende, el régimen y trámites para la protección, modificación y anulación del nombre comercial es muy similar al de la marca, y de ahí que, el artículo 68 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas, para el caso de los nombres comerciales, señalando que: “*Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas*”, dado que, ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, consecuentemente, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero ajustándose a lo que dispone el artículo 65 de la citada Ley de Marcas.

La figura de la “Nulidad de un Registro” se encuentra dentro del Capítulo VI de la Ley de Marcas, específicamente en el punto relacionado con la “Terminación del Registro de la Marca”. En este Capítulo se trata como formas de terminación del registro de la marca, tanto causales de nulidad como de cancelación, y aquí hay que establecer la diferencia entre uno y



otro instituto jurídico. La diferenciación de los efectos que provoca la cancelación y los que causa la nulidad, se basa en el distinto significado de las causas que producen una y otra. Las causas que acarrear la nulidad se retrotraen al momento del registro de la marca, implicando así, un vicio originario; mientras que las causas de cancelación, tienen un carácter sobrevenido. Al respecto, la doctrina ha dispuesto lo siguiente:

“Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y, a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad (...)”, “La causas de caducidad de la marca son extrínsecas a la misma, se producen durante su vida legal y no constituyen defectos ab origine del signo distintivo, a diferencia de las causas de nulidad.” (Manuel Lobato. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial Civitas. Páginas 206 y 887).

En virtud de lo indicado anteriormente, tenemos, que el artículo 37 de la Ley de Marcas, establece la nulidad de registro de una marca cuando se *“contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley”*, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa). En ambos casos el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de inscripción de una marca, debe calificar la misma con el fin de que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos mencionados, ya que si se inscribe en contravención con lo dispuesto por esas normas legales, es una marca que desde su origen contiene una causal que puede provocar su nulidad, ya sea del signo como tal, como de algunos productos o servicios.

Analizados los argumentos de la parte apelante, así como el nombre comercial en discusión **“TICOCARS S.A.”**, no comparte este Tribunal el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial por cuanto no debió autorizarse su registración, toda vez que contraviene razones intrínsecas que se encuentran dispuestas en el artículo 7 de la Ley de Marcas.



Debemos decir inicialmente que el nombre comercial citado contiene el vocablo “TICO” el cual según el Diccionario de la Real Academia Española, es definido 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.**

Observa además este Organo Colegiado que el nombre comercial “**TICOCARS S.A.**” claramente deja la idea al consumidor al ser traducido al español de “Tico carros” o “Tico autos” como fue expuesto por el recurrente, y describe una característica del negocio comercial, toda vez que se refiere a un establecimiento comercial dedicado a la venta y compra de vehículos usados, 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 Voto 544-2011 Página 5 108).**



De conformidad con lo anteriormente expuesto, al analizar en conjunto la expresión “**TICOCARS**”, considera esta autoridad que lleva razón el **a quo**, al establecer que este término “es genérico y falta de distintividad”, careciendo de la distintividad suficiente para poder ser registrado y por ende no podría ser protegido por el Registro de la Propiedad Industrial.

Además de lo ya mencionado, tenemos otro aspecto que incide en la presente resolución y que se tiene como un hecho no demostrado, y se encuentra referido a que no se pudo determinar en el expediente suficientes elementos de prueba que permitan comprobar que el nombre comercial esta puesto en uso, y que existe un establecimiento comercial abierto, de forma tal que hay ambigüedad en este sentido, y que hacen tener por no acreditada la existencia de dicho establecimiento.

Concluye este Tribunal con fundamento en las consideraciones anteriores, legislación, doctrina y jurisprudencia citada, que el nombre comercial inscrito “**TICOCARS S.A.**”, en clase 49 de la nomenclatura internacional, no podría conservar su inscripción, ya que le es aplicable como causal de irregistrabilidad los incisos c) d) y g) del artículo 7° de la Ley de Marcas, toda vez que carece de la distintividad suficiente para poder ser objeto de protección registral. Por lo señalado anteriormente, este Organo en alzada declara con lugar el recurso de apelación presentado por el representante de la empresa **CORPORACIÓN IMPORTADORA DE VEHICULO Y AFINES BESA S.A.**, en contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, la cual en este acto se revoca para que se anule la inscripción del nombre comercial “**TICOCARS S.A.**”.

QUINTO. 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, 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, de doctrina y jurisprudenciales que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Jorge Santamaría Fonseca**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **CORPORACIÓN IMPORTADORA DE VEHICULO Y AFINES BESA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y ocho minutos y veintitrés segundos del diez de marzo del de dos mil once, la cual en este acto se revoca para que se anule la inscripción del nombre comercial “**TICOCARS S.A.**”. 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor

Nulidad de la marca registrada

-TG: Inscripción de la marca

-TNR: 00.42.90