



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. No. 2009-0244-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “TRIP TICO” (DISEÑO)

HECKLA WAVE COMPANY LIMITADA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. origen No. 2008-8425)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 734-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas, diez minutos del seis de julio de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Federico Carlos Alvarado Aguilar**, mayor, titular de la cédula de identidad número nueve-cero sesenta-novecientos ochenta y dos, en su condición de apoderado especial de la empresa de esta plaza **HECKLA WAVE COMPANY LIMITADA**, con cédula jurídica número tres-ciento dos-cuatrocientos ochenta y siete mil doscientos treinta y cinco, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cuarenta y seis minutos, cincuenta y tres segundos del dieciocho de diciembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de agosto de dos mil ocho, la señora **Karol Barboza Solís**, mayor, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento treinta y cuatro-novecientos ochenta y tres, en su condición de gerente con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la asociación de esta plaza **HECKLA WAVE COMPANY LIMITADA**, cédula de persona



jurídica número tres-ciento dos-cuatrocientos ochenta y siete mil doscientos treinta y cinco, solicita la inscripción de la marca de servicios  en clase 39 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir servicios de información y asesoría sobre viajes, agencias de turismo receptivo e internacional, información relativa a tarifas de paquetes de turismo, horarios y medios de transporte para turistas y actividades recreativas basadas en turismo local e internacional, coordinación de tours, cruceros y traslados.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las ocho horas, cuarenta y seis minutos, cincuenta y tres segundos del dieciocho de diciembre de dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso: **POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto No. 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002; “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley No. 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por la Ley No. 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”*

TERCERO. Que el Licenciado **Federico Carlos Alvarado Aguilar**, de calidades indicadas al inicio y en representación de la empresa **HECKLA WAVE COMPANY LIMITADA**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de enero de dos mil nueve, apeló la resolución antes dicha.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos probados y no probados de interés para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA EMPRESA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial cita como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales c), d) y g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, al considerar que el signo **TRIP TICO (DISEÑO)**, está constituido por términos genéricos de uso común, lo que denota la ausencia de distintividad que debe ostentar una marca, al transmitir una idea muy clara y directa sobre la naturaleza de los servicios que pretende distinguir y proteger, considerándose que no se trata de una frase de fantasía, por estar compuesta de términos genéricos, por lo que la marca solicitada es inapropiable por parte de un particular.

Por su parte, el representante de la empresa **HECKLA WAVE COMPANY LIMITADA**, quien no presenta agravios ante este Tribunal, en el escrito de apelación interpuesto, alega que es cierto que los **“TRIP TICO”** son usados para publicar diversidad de servicios, sin embargo, el término genérico corresponde a impresos, cartulinas, panfletos, entre otros, que no es la clase ni los servicios que se pretenden proteger con el signo solicitado. Argumenta además, que si se observa el conjunto marcario sometido a análisis, en forma integral y no separado en componentes aislados, se podrá determinar que existe una unión entre la palabra y grafías que completan una distinción única en relevancia a los servicios que se pretenden proteger, por lo que al estar compuesta por un conjunto intrínsecamente ligado entre grafía y palabra, no es de aplicación los delimitadores de los genéricos o especie de los servicios protegidos.



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 **TRIP TICO (DISEÑO)**, 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 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).

La no inscripción de la marca de servicios mixta **TRIP TICO (DISEÑO)**, que según la traducción al idioma español efectuada por el propio representante de la empresa **HECKLA WAVE COMPANY LIMITADA**, significa “**EXCURSIÓN TICO**” (ver folio 11), en clase 39 de la Clasificación Internacional, se fundamenta al ser la denominación y grafía objetadas, descriptiva de los servicios que se pretenden distinguir, a saber: servicios de información y asesoría sobre viajes, agencias de turismo receptivo e internacional, información relativa a tarifas de paquetes de turismo, horarios y medios de transporte para turistas y actividades recreativas basadas en turismo local e internacional, coordinación de tours, cruceros y traslados. Además, en el presente asunto merece indicarse que la palabra “**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”. Así por ejemplo y para citar algunas de estas palabras: poquitico, chiquitico, solitico, que reflejan claramente la existencia de este gentilicio, de uso común para todo lo costarricense y por ende, no apropiable por alguien en particular.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita su registración, no tiene suficiente aptitud distintiva en lo denominativo y gráfico, respecto de los servicios a proteger, derivándose de esto la imposibilidad de su registro y consecuente protección, pues el vocablo **TRIP TICO (EXCURSIÓN TICO)**, es precisamente el elemento denominativo y el que va a quedar grabado en la mente del consumidor, vinculándose así estos vocablos con una característica del tipo de servicios que va a proteger, sea todo lo referente a la actividad turística, de allí que no tiene la



distintividad necesaria requerida para ser inscrita. Recuérdese que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al bien o servicio de que se trate, una identidad propia que lo hace diferente a otros, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirlo eficazmente de otros de los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g), por lo que a la marca de servicios **TRIP TICO (DISEÑO)**, no se le puede autorizar su inscripción. En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo 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, sea de un producto o de un servicio.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de las características propias de los servicios que se protege, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca de servicio solicitada **“TRIP TICO” (DISEÑO)**, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cuarenta y seis minutos, cincuenta y tres segundos del dieciocho de diciembre de dos mil ocho, la cual se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039 de 12 de octubre de 2002, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Federico Carlos Alvarado Aguilar**, en su condición de apoderado especial de la empresa de esta plaza **HECKLA WAVE COMPANY LIMITADA**, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cuarenta y seis minutos, cincuenta y tres segundos del dieciocho de diciembre de dos mil ocho, 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. **NOTIFÍQUESE.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- **Solicitud de inscripción de marca de servicio**
- **TG: Inscripción de la marca**
TNR: 00.42.25