

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0074-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo “TIKO” (DISEÑO)

MOVILICE S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2010-08190)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1050-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del veintinueve de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el señor Roberto Antonio Saad Meza, Estadístico, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número ocho cero ochenta y dos setecientos en su condición de apoderado especial de la sociedad **MOVILICE S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y cuatro minutos cincuenta y dos segundos del seis de diciembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el diez de setiembre de dos mil diez, ante el Registro de la Propiedad Industrial por el señor Roberto Antonio Saad Meza, apoderado especial de la sociedad **MOVILICE S.A**, solicitó la inscripción de la marca de comercio



El distintivo solicitado consiste en el término TIKO, para distinguir en clase 38 de la nomenclatura internacional: "Servicio de Telecomunicaciones".

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas cuarenta y cuatro minutos cincuenta y dos segundos del seis de diciembre de dos mil diez, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada...*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, de fecha catorce horas cuarenta y cuatro minutos cincuenta y dos segundos del seis de diciembre de dos mil diez, el señor Roberto Antonio Saad Meza, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

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 Juez Mora Cordero, 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 inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la sociedad **MOVILICE S.A**, por haber considerado “(...) a) *El signo “tiko” al utilizarse en relación con los servicios a proteger en clase 38, hace una referencia directa a*

*los mismos, resultando genérica y carente de la necesaria distintividad para ser inscribible. Por su parte el vocablo “TICO” se refiere 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(...) b) En cuanto a la **distintividad**, se tiene que el signo propuesto carece de la necesaria capacidad distintiva, al estar conformado en su parte denominativa por términos cuyo significado es conocido por la población y que puede atribuir cualidades o características a los servicios solicitados (...) En virtud de lo anterior se considera que el signo marcario propuesto resulta genérico y carente de la distintividad necesaria en relación con los servicios a proteger en clase 38. Por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibile por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 incisos d), g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que se rechaza la solicitud de inscripción del signo marcario solicitado.”*

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el apoderado de la sociedad **MOVILICE S.A**, argumentó que la marca que se desea registrar es **TIKO (DISEÑO)**, y que en ningún momento se está pretendiendo proteger el vocablo **TICO**, el cual es un gentilicio para costarricense, que el diseño solicitado no presenta ninguna palabra que no pueda transformarse en derecho marcario, puesto que **TIKO (DISEÑO)** con k no es una articulación ortográfica de uso generalizado, siendo el diseño solicitado novedoso y original, que tampoco es genérico y carente de distintividad en relación con la marca de servicios a proteger en clase 38 y que para una persona que no sabe de qué tratan los servicios que se hacen referencia con la marca **TIKO (DISEÑO)**, es claro que se trata de un nombre de fantasía que carecen de todo contenido ideológico y para los que saben de telecomunicaciones no es una clara referencia a una palabra de uso común en telemática.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios** a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*
(...)

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

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

De acuerdo con el inciso d) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo es susceptible de causar confusión, reza la norma por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país, al respecto se considera que la palabra tico es de uso generalizado y que se ha adoptado como un identificativo cultural de los

costarricenses, en otras palabras es un costarriqueñismo que forma parte integral del lenguaje propio de nuestro país.

Por su parte la *distintividad* de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Es así que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si es susceptible de causar confusión y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos d) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en clase 38 de la nomenclatura internacional: "Servicio de Telecomunicaciones", toda vez que en el presente caso el signo marcario propuesto resulta genérico y carente de la distintividad necesaria en relación con los servicios a proteger en clase 38, siendo inadmisibles por razones intrínsecas al violentar los incisos d) y g) del artículo 7 señalado.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la sociedad **MOVILICE S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y cuatro minutos cincuenta y dos segundos del seis de diciembre de dos mil diez, 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Roberto Antonio Saad Meza, en su condición de apoderado especial de la sociedad **MOVILICE S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y cuatro minutos cincuenta y dos segundos del seis de diciembre 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 .- **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO
