



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0376- TRA-PI-

Solicitud de inscripción de Nombre Comercial “TAMALTICO”

MARIA ISABEL OBANDO CALVO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 5652-09)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1097-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del primero de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- setecientos cincuenta y ocho seiscientos sesenta, apoderado especial de **María Isabel Obando Calvo**, quien es mayor, vecina de Cartago, titular de la cédula de identidad número tres ciento treinta y cinco ochocientos nueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas nueve minutos cinco segundos del veinticuatro de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiséis de junio de dos mil nueve, por el licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, apoderado especial de **María Isabel Obando Calvo** solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **TAMALTICO** en clase 49 internacional para proteger y distinguir: “Un establecimiento comercial dedicado a la fabricación y distribución de productos tradicionales a base de maíz.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas nueve minutos cinco segundos del veinticuatro de marzo de dos mil diez, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.*”

TERCERO. Que el apoderado especial de la señora **María Isabel Obando Calvo**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas nueve minutos cinco segundos del veinticuatro de marzo de dos mil diez, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día catorce de abril 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 Alvarado Valverde, 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 Tamal-Tico, está conformado por el vocablo “TAMAL” que*

Voto 1097-2011



hace referencia directa al tipo de producto a proteger y al vocablo “TICO” que 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. La utilización de los términos “Tamal Tico”, se relacionan en forma directa con el giro comercial que se desea proteger, siendo que el signo en su conjunto se puede interpretar como “Tamal de Costa Rica” o Tamal de origen costarricense”

Por su parte el apoderado de la señora **María Isabel Obando Calvo**, señaló que no lleva razón al Registro en razón de que el nombre comercial TAMALTICO, contiene elementos caracteres especiales de novedad y originalidad que todo distintivo marcario debe poseer, que según el diccionario de la Real Academia Española significa “costarricense”, pero que utilizado ya de forma compuesta “tamaltico, no lo es, por cuanto ya no constituiría un calificativo, sino una expresión, que no tiende a describir la cualidad del producto que se ofrece al público, más bien vendría siendo un nombre, una denominación que distingue e identifica el producto para evitar el desvío de ventas causado por la confusión de los clientes, lo cual es precisamente lo que se pretende evitar con el registro , dada la difusión y trayectoria de su productora.

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 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que disponen lo siguiente:



“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”.

El signo como nombre comercial debe distinguir el local comercial y no la distribución del producto en el mercado que es propio de la marca, por lo que la notoriedad que en todo caso no demuestra el gestionante debe ser de un punto comercial relacionado con su giro y no de la comercialización en el mercado de un producto. El signo a nivel fonético e ideológico presenta en el consumidor la idea de venta de tamales, lo cual quiere relacionarse a un giro comercial que pretende ofrecer todo tipo de productos de maíz, el cual es engañoso.

No parece a este Tribunal antojadizo la interpretación de la registradora cuando analizando el signo considera inadecuado el uso de “tico” pues es una consecuencia evidente del signo cuando se enfrenta al consumidor promedio, la unión gráfica de dos denominaciones con significado propio, no elimina en el consumidor promedio la percepción a nivel ideológico de tal significado pues al pronunciarlo el sentido de las palabras se aprecia inevitablemente sobre todo cuando la construcción del signo simplemente consistió en unir las palabras sin mayor creatividad.

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



solicitada no debe autorizarse su registraci3n, toda vez que contraviene lo dispuesto por el inciso 65 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 autorizaci3n de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar en el presente caso, lo que la doctrina ha se±alado 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 relaci3n 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 Edici3n, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

N3tese que **el nombre comercial** solicitado contiene el vocablo **“TICO”** el cual hace referencia tanto al adjetivo y sustantivo “tico”, palabra que segun el Diccionario de la Real Academia Espa±ola, significa **costarricense**, por la palabra **“tico”** que es un término de uso comun, no apropiable, pues resulta ser el gentilicio asignado a las personas nacidas en Costa Rica, y en su conjunto el signo solicitado **“TAMALTICO”**, puede inducir a enga±o ya que sus características son subjetivas y se induce al consumidor a asumirlas porque así lo dice la marca.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resoluci3n, 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 y de doctrina que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, apoderado especial de **María Isabel Obando Calvo**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas nueve minutos cinco segundos del veinticuatro de marzo 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.