



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0173-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “PALITICO (DISEÑO)”**

**INTERNATIONAL SUPPLIERS INSUSA, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-9804)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 703-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de octubre de dos mil catorce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la **Licenciada Marcela Corrales Murillo**, abogada, con cédula de identidad 1-1315-564, en representación de la empresa **INTERNATIONAL SUPPLIERS INSUSA, S.A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-049561, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, trece minutos, treinta y cuatro segundos del seis de febrero de dos mil catorce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de noviembre de 2013, el señor **Rodrigo José Bettoni Jiménez**, mayor, casado, empresario, vecino de Curridabat, con cédula 1-346-907, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **INTERNATIONAL SUPPLIERS INSUSA, S.A.**, solicitó el registro de la marca de comercio “**PALITICO (DISEÑO)**”, en **Clase 30** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger “*Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo*”, el cual muestra un



diseño que el solicitante describe de la siguiente manera: Se trata de la palabra “Pali” compuesta por la letra “P” en color verde, una letra “A” que asemeja un helado de palito en color anaranjado con beige, una letra “L” e “I” color verde. En la parte inferior se encuentra la palabra “tico” de color verde. Se debe leer como “Palitico”.

PALI  
Tico

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las trece horas, trece minutos, treinta y cuatro segundos del seis de febrero de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, la **Licenciada Corrales Murillo** interpuso recurso de apelación en contra de la resolución referida y por ello conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Ortiz Mora, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este



Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución por tratarse de un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza el signo propuesto por considerar que “PALITICO” así como el logo en forma de helado de palillo aluden a una idea concreta sobre los productos que solicita proteger y al no ser solamente helados de palillo se torna engañoso y a su vez, al estar conformado por términos cuyo significado es conocido por la población y que guardan relación directa con lo protegido, carece de la distintividad necesaria. Asimismo, no resulta una denominación de fantasía, al contrario consiste en términos genéricos en razón de lo cual es descriptivo. En virtud de lo anterior, el signo propuesto resulta capaz de atribuir cualidades o características, causar confusión y es carente de distintividad necesaria en relación con los productos a proteger, dado que su significado es fácilmente apreciable por la población, principalmente al relacionarlo con los productos que pretende proteger en clase 30 y por ello no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas, ya que violenta el artículo 7 de la Ley de Marcas, en sus incisos c), d) y g).

Por su parte, inconforme con lo resuelto, manifiesta el apelante que el signo propuesto *“...permite distinguir un producto por considerarse lo suficientemente distintivo o susceptible de identificación...”*, procediendo a limitar el objeto de protección solamente a helados. Agrega que el gentilicio de las personas nacidas en Costa Rica es “costarricense” y no “tico” y alega que existen varios antecedentes marcarios que incluyen el término tico, tales como “DELITICO”, “AGUACATICO”, “SORBETICO”, “CONCRETICO” y “ECLÉCTICO”, siendo que *“...la palabra “TICO” no determina un gentilicio y efectivamente es de uso común, pero en el entorno de las marcas comerciales...”* Por último, aclara que la marca propuesta debe leerse y escribirse como “PALITICO” y no como “PALI TICO” como se plasmó en la prevención. En razón de dichos alegatos solicita se continúe con su trámite de registro.



**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** El carácter distintivo de un signo marcario es una particularidad que representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir; y con ello ejercer su derecho de elección, entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.

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 pero provenientes de otras empresas, que puedan ser asociados por el consumidor. 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:*

*(...)*

*c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.*

*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. (...)*

*j) Pueda causar engaño o confusión sobre (...), la naturaleza, (...), las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”*

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado consista en una **designación común** o usual de lo protegido, cuando califique o resulte **descriptivo** de alguna de sus características, o pueda causar **engaño** o confusión en el consumidor sobre sus cualidades. Asimismo, no es susceptible de registro cuando **carece de suficiente aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica. De esta manera, 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 sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** Dicho lo anterior, advierte este Tribunal Registral que lo solicitado por International Suppliers INSUSA, S.A. es el signo

**PALi**  
**Tico**

“ **PALi Tico** ”, con un diseño en donde la “A” es un helado de palito o una paleta de helado, y la palabra “*tico*” se encuentra escrita en otro tipo de letra y un poco más abajo del término “**PALi**”. Además, es solicitada para toda la clase 30, que incluye café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, confitería, etc. y, entre otros, helados.

El Registro le indica que la forma contenida en la marca solicitada se trata de un helado y que “tico” es un término de uso común, no apropiable por un particular. Asimismo, que resulta engañosa porque se aplica a productos que no son solamente helados.

La parte interesada apela, alegando que el signo se debe leer y escribir como “Palitico”, es decir en forma seguida y no separada, como lo hizo el Registro, con lo cual pretende cambiar, en forma sustancial, la denominación originalmente solicitada.

En este sentido, considera este Tribunal que dicha modificación es improcedente, toda vez que modifica sustancialmente lo solicitado, violentando el artículo 11 de la Ley de Marcas, el cual dispone que en cualquier momento del trámite puede el solicitante modificar o corregir su solicitud, siempre y cuando ello no implique un cambio esencial en la marca o una ampliación del objeto de protección contenido en la solicitud inicial. En consecuencia no puede admitirse este agravio.

Por otra parte, en apariencia el apelante limita los productos a proteger, restringiéndolo únicamente a helados. No obstante, aunque se admitiera esa limitación, si bien es cierto se



eliminaría el eventual engaño, continuaría presentándose un impedimento por razones intrínsecas en la marca propuesta ante la existencia del término “tico”, el cual efectivamente es de uso común y por ello no puede concederse en forma exclusiva a una sola persona, siendo que debe dejarse al libre uso en el comercio.

Por lo expuesto, coincide este Tribunal con lo resuelto por el Registro a quo, en el sentido que el signo solicitado es inadmisibles por razones intrínsecas, por violentar el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en sus incisos c), g) y j) por carecer de la distintividad suficiente para constituirse en una marca, siendo lo procedente denegarlo, y en consecuencia se declara sin lugar la apelación presentada por la **Licenciada Marcela Corrales Murillo** en representación de la empresa solicitante **INTERNATIONAL SUPPLIERS INSUSA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, trece minutos, treinta y cuatro segundos del seis de febrero de dos mil catorce, la cual se confirma.

**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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Marcela Corrales Murillo** en representación de la empresa solicitante **INTERNATIONAL SUPPLIERS INSUSA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, trece minutos, treinta y cuatro segundos del seis de febrero de dos mil catorce, la cual se



PALi  
Tico

confirma, para que se deniegue el registro de la marca “ PALi Tico ”. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES  
TE. Marcas con falta de distintividad  
Marca descriptiva  
TG. Marcas inadmisibles  
TNR. 00.60.55