

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0111-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA “CR TRI (diseño)”**

**GREGORIO ALEXANDER PICADO CHANG, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-6150)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0226-2019**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y ocho minutos del seis de mayo de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad 1-908-006, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de **GREGORIO ALEXANDER PICADO CHANG** mayor, soltero, con cédula de identidad 1-1065-006, vecino de San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:15:49 horas del 27 de noviembre del 2018.

**Redacta la juez Ureña Boza; y,**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** En escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de julio de 2018, el licenciado Montero Sequeira en la representación indicada solicitó la inscripción de la marca de servicios “**CR TRI (diseño)**”, para proteger y distinguir “*servicios de educación, formación y entrenamiento en actividades deportivas relacionadas con actividades de natación, corre y bicicleta*” en clase 41 de la clasificación internacional.

---

Mediante resolución dictada a las 9:15:49 horas del 27 de noviembre del 2018 por el Registro de la Propiedad Industrial se denegó la solicitud relacionada por considerar que la marca consiste en términos genéricos, de uso común en relación a los servicios a que se refiere, violentando el inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, apela el licenciado Montero Sequeira indicando en sus agravios que el signo debe de analizarse conforme visión de conjunto, no se debe descomponer cada una de sus partes, que es distintivo por no tener palabras engañosas y no lleva a error al consumidor.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No encuentra este Tribunal hechos con tal carácter por tratarse de un asunto de puro derecho.

**TERCERO.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** El artículo 2 de la Ley de Marcas define la marca como un signo suficientemente distintivo, que permite identificar y distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, cuando estos resulten ser de una misma naturaleza. Lo anterior evidencia que la distintividad es una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda ejercer libremente su derecho de consumo, al elegir entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.

Asimismo, en el artículo 3 de ese mismo cuerpo legal, se establece cuáles son los signos que pueden constituir una marca y en su párrafo segundo advierte que éstas: “...podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos

---

*y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen ...”*

Dentro del análisis de registrabilidad, deben ser valoradas las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

En el caso bajo estudio resultan de interés las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que con ella se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan en este caso:

*“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...”*

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles cuando refiera en forma directa a características que presenta o podría presentar lo protegido, **describiéndolo** (inciso d); y, en general, un signo no es registrable cuando no tiene suficiente **aptitud distintiva** respecto de su objeto de protección (inciso g).

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, comparte este Tribunal lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en el sentido de que la marca **“CR TRI (diseño)”** no tiene distintividad;

que es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificado con el servicio que protege y distingue.

Advierte este Tribunal que “*CR TRI (diseño)*” no es admisible por razones intrínsecas porque el vocablo “*CR*” son las siglas del nombre geográfico Costa Rica, a las que se ha agregado el vocablo “*TRI*” el cual consultado en el Diccionario de la Lengua Española (en <https://dle.rae.es/?w=tri>) da como resultado:

tri-. Del lat. *tri-* o del gr. *τρι-* *tri-*.

1. elem. compos. Significa 'tres'. Trisílabo, trimotor.

Adicionalmente es solicitado para: “*servicios de educación, formación y entrenamiento en actividades deportivas relacionadas todas con natación, correr y bicicleta*”, en clase 41; es decir, para actividades deportivas relacionadas con tres deportes combinados: natación, atletismo y bicicleta, disciplina que es denominada y conocida como TRIATLON, que consultada también en (<https://dle.rae.es/?w=tri>) significa:

triatlón. De *tri-*, con la t. *decatlón*, *pentatlón*, etc.

1. m. Conjunto de tres pruebas olímpicas que consisten en 1500 m a nado, 10 km de carrera a pie y 40 km de ciclismo en carretera.

De lo anterior, es fácil concluir que las palabras que componen el signo propuesto no tienen ningún otro elemento que le de esa particularidad, son palabras necesarias en el comercio para el tipo de actividades que se solicita marcar, describen sus características y por ello no podría ser individualizado y diferenciado de otros referidos a servicios de la misma especie o naturaleza. Esto podría causar confusión en los consumidores y por ello deben rechazarse los agravios expuestos por el apelante, ya que analizada en su conjunto contiene palabras descriptivas, no susceptibles de ser apropiadas por un particular.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De conformidad con las anteriores

consideraciones, coincide este Órgano de Alzada con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, porque efectivamente el signo solicitado infringe lo dispuesto en el inciso g) transcrito al carecer de carácter distintivo. Asimismo, violenta lo dispuesto en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, toda vez que su denominativo describe las características de lo que pretende proteger, siendo que el diseño que ha sido agregado no le brinda esa cualidad. Por lo anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aarón Montero Sequeira en representación de **GREGORIO ALEXANDER PICADO CHANG**, en contra de la resolución apelada, la cual se confirma.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el **licenciado Aarón Montero Sequeira** en representación de **GREGORIO ALEXANDER PICADO CHANG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:15:49 horas del 27 de noviembre del 2018, la que en este acto **SE CONFIRMA**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

*DESCRIPTORES.*

*MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES*

*TE. Marcas con falta de distintividad*

*Marca descriptiva*

*TG. Marcas inadmisibles*

*TNR. 00.60.55*