



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0704-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca (Circuito S.A.) (41)

Circuito S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-3975)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 155-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinte minutos del doce de abril del dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la señorita Silvia Helena Chavarría Rojas, mayor de edad, soltera, estudiante, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1507-164, en su condición de apoderada especial de **Circuito, S.A.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Barrio Pithaya, calles 30 y 32, avenida 3, del edificio INA, en Paseo Colon 220 metros al norte y 50 metros al oeste, primer edificio a mano izquierda de tres pisos, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta y cinco minutos cuarenta y ocho segundos del treinta de junio del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 12:03:05 horas del 27 de abril del 2015, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la señorita Silvia Helena Chavarría Rojas, en su condición de apoderado especial de **Circuito, S.A.**, solicitó la inscripción de la



marca de servicios **Circuito** s.a., en *clase 41* de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “organización y planificación de torneos de golf, servicios de esparcimiento en forma de torneos de golf.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas treinta y cinco minutos cuarenta y ocho segundos del treinta de junio del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas... **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 11:59:46 del 7 de julio del 2015, la señorita Silvia Helena Chavarría Rojas, apoderado especial de **Circuito, S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con 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 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 Díaz Díaz, 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, consideró determinar la inadmisibilidad por razones intrínsecas toda vez que el



signo solicitado carece de aptitud distintiva para diferenciar los servicios solicitados de otros de su misma especie o naturaleza, en clase 41 internacional, al amparo del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la apoderada especial de *Circuito, S.A.* argumentó en sus agravios que discrepa en el razonamiento del Registro toda vez que el signo solicitado no provoca confusión alguna en el consumidor puesto que este podrá asociar la marca con los servicios a proteger ya que son únicamente para actividades relacionadas con el deporte del golf, por lo que es aun más distintiva pues el canal de comercialización es más limitado. Que se trata de una compañía dedicada al mercado de la construcción, ingeniería eléctrica y mecánica, y a modo de publicidad y servicio al cliente ofrece para estos un torneo de golf donde se relacione su nombre con la empresa.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que el signo propuesto no puede llegar a convertirse en una marca registrada por las razones que seguidamente se desarrollaran. Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene las causales de objeción que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada.

Las objeciones a la inscripción por motivos *intrínsecos* derivan de la ***relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger***, respecto de otros productos o servicios similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 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: ...



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



Como lo indica el recurrente, el signo solicitado está diseñado y busca proteger una organización y planificación de torneos de golf, servicios de esparcimiento en forma de torneos de golf, bajo el denominativo circuito con un diseño de una figura de un jugador de golf. El diseño está compuesto por una palabra común que aun teniendo diferentes significados, en el ámbito del deporte y en este caso del golf, es bien conocida en esta disciplina deportiva, pues la palabra circuito trata de un conjunto de pruebas puntuables para un campeonato, certamen, clasificación, etc. (<http://es.thefreedictionary.com/circuito>), utilizadas para generar competencias en las diversas áreas del deporte.



El signo solicitado es contextualizado por el solicitante al identificarlo con los servicios a proteger y su parte figurativa de un hombre que sostiene un palo de golf, refuerza la actividad deportiva de la marca.

El signo en mención es ayuno de distintividad y hace que no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección se les da a los signos que tienen un carácter distintivo identificando los servicios dentro del comercio, situación que no se presenta en esta solicitud, de acuerdo al artículo 7 inciso g.

En cuanto a este punto, es importante mencionar lo que la doctrina indica: “... ***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. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características... Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo...” (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

La palabra tópica es circuito que no posee carácter alguno que lo haga distintivo, pues el vocablo que la compone está dentro del lenguaje común y necesario de las personas, y que por sí sola no puede ser objeto de apropiación en este sector. De igual forma, en el caso concreto, este elemento denominativo es dominante en su estudio de conjunto sobre el figurativo.

El análisis dado por el Registro es sólido y por ello este Tribunal comparte su decisión; el apuntar que, bajo la visión de conjunto, el elemento tópico predominante es Circuito y como tal no tiene distintivo para otras actividades deportivas es correcto y la discrepancia del recurrente de que el signo no provocaría confusión en el consumidor no es admisible pues su argumento no supera lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas.

Es entonces que este Tribunal considera que el signo solicitado no cumple con las condiciones para ser inscrita, conforme el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas ya mencionado, siendo que se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a la no registración de la marca, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la señorita Silvia Helena Chavarría Rojas, apoderada especial de Circuito, S.A., y confirmar la resolución venida en alzada.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y 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 señorita Silvia Helena Chavarría Rojas, apoderada especial de ***Circuito, S.A.***, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas treinta y cinco minutos cuarenta y ocho segundos del treinta de junio del dos mil quince, la cual en este acto *se confirma* denegando la inscripción de la marca se



servicios . 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36