
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0265-TRA-PI

SOLICITUD DE NOMBRE COMERCIAL

SILVERSTONE CIRCUITS LIMITED, apelante



REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-6171)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0339-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con doce minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la abogada María Vargas Uribe, portadora de la cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, apoderada especial de **SILVERSTONE CIRCUITS LIMITED**, sociedad organizada y constituida conforme las leyes de Inglaterra y Gales, con domicilio en Silverstone Circuit, Silverstone, Towcester, Northamphonsire, NN12 8TN, Inglaterra, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:59:11 del 25 de abril de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Carlos Andrés Blair Loría, agrónomo, portador de la cédula de identidad 5-0341-0578, vecino de San José,

apoderado generalísimo de la empresa **TFC MOTORCYCLES DE LA URUCA S.R.L.**, cédula jurídica número 3-102-791716, empresa constituida y organizada conforme las leyes de Costa Rica, domiciliada en Curridabat, 200 metros norte y 50 oeste de la Agencia BMW-PINARES, casa número 94, solicitó la inscripción del



nombre comercial para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta y distribución de repuestos automotrices.

Una vez publicados los edictos que anuncian la inscripción del signo solicitado, la abogada María Vargas Uribe, de calidades indicadas, interpuso oposición y alegó que su representada es propietaria alrededor del mundo de las marcas "**SILVERSTONE**", para proteger y distinguir los mismos productos que pretende amparar el nombre comercial solicitado, además de muchos otros productos relacionados.

Asimismo, la empresa **SILVERSTONE CIRCUITS LIMITED** presentó solicitud de inscripción del signo "**SILVERSTONE**", como marca de servicios en clase 35 para proteger: servicios de publicidad; servicios de gestión de negocios comerciales; servicios de administración comercial; servicios de trabajos de oficina; así como servicios de venta al por menor de partes de motocicletas, solicitud que se tramitó en el expediente **2021-9483**; y como marca de fábrica y comercio en clase 12 para proteger: vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea, o acuática, así como partes de motocicletas, tramitada en el expediente **2021-9486**.

Mediante resolución de las 15:18:27 horas del 19 de abril de 2023 del Registro de la Propiedad Intelectual ordenó la acumulación del expediente 2021-6171, que corresponde a la solicitud presentada por la empresa **TFC MOTORCYCLES DE LA URUCA S.R.L.**, con los expedientes donde se tramitan las solicitudes de registro de

la marca **SILVERSTONE**, 2021-9483 y 2021-9486, presentadas por la empresa **SILVERSTONE CIRCUITS LIMITED**.

Luego del análisis conjunto de las tres solicitudes, mediante resolución de las 10:59:11 del 25 de abril de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la



oposición presentada y acogió la marca  expediente 2021-6171. Consideró que no se logró demostrar la notoriedad del signo **SILVERSTONE** por parte de **SILVERSTONE CIRCUITS LIMITED**. En cuanto a los signos **SILVERSTONE** tramitados en los expedientes 2021-9483 en clase 35 y 2021-9486, en clase 12, señaló que incurren en la prohibición establecida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas, en relación con los servicios de venta al por menor de partes de motocicletas y los productos: vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, así como partes de motocicletas; por lo que denegó parcialmente la solicitud en clase 35 y totalmente la de clase 12. No obstante, el signo **SILVERSTONE** en clase 35 para servicios de publicidad; servicios de gestión de negocios comerciales; servicios de administración comercial; servicios de trabajos de oficina, expediente 2021-9483, no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 del mismo cuerpo legal, por lo que acogió parcialmente la solicitud, únicamente para esos servicios.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **SILVERSTONE CIRCUITS LIMITED**, apeló lo resuelto y no expuso agravios en primera ni segunda instancia.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados contenido en el considerando tercero de la resolución venida en alzada.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

No obstante, es necesario advertir que, en la resolución recurrida, en el considerando octavo y en la parte resolutive, el Registro señaló que es la empresa **TFC MOTORCYCLES DE LA URUCA S.R.L.** la que alega la notoriedad de la marca **SILVERSTONE**; sin embargo, es la empresa **SILVERSTONE CIRCUITS LIMITED** la que lo hace. Asimismo, en los considerandos sétimo y octavo se indica el número de expediente 2021-9186 cuando lo correcto es 2021-9486. Al respecto, considera este órgano de alzada que tales inconsistencias se deben considerar como errores materiales que no afectan el contenido de la resolución recurrida, pues contrastan con toda la argumentación y razonamientos existentes a lo largo de toda la parte considerativa y dispositiva de la resolución apelada, por lo que se continúa con el análisis del presente asunto por no incurrir en ningún tipo de nulidad.

QUINTO. ANÁLISIS DEL CASO. DE LA INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN APELADA. A pesar de que la representación de la empresa **SILVERSTONE CIRCUITS LIMITED**, recurrió la resolución final ante el Registro de la Propiedad Intelectual, tanto dentro de la interposición del recurso como después de la audiencia reglamentaria de quince días que le fue conferida por este Tribunal, omitió expresar agravios.

Conviene indicar que el fundamento para formular un recurso de apelación ante este Tribunal deriva no solo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el

apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por la autoridad registral; sino además, de los agravios o razonamientos que se utilizan para convencer a este órgano de alzada de que la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual fue contraria al ordenamiento jurídico, al señalar de manera concreta los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación o en su defecto en el de expresión de agravios posterior a la audiencia dada por este Tribunal, en donde el recurrente debe expresar las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto, lo cual no ha ocurrido en este caso.

No obstante, dada la condición de contralor de legalidad que ostenta este Tribunal y que por consiguiente le corresponde conocer la integridad del expediente sometido a estudio, una vez verificado el cumplimiento de los principios de legalidad y del debido proceso, como garantía de que no se hayan violentado bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia, se observa que lo resuelto se encuentra ajustado a derecho y que en autos existen los fundamentos legales correspondientes que sustentan lo resuelto por el Registro de origen, en consecuencia, resulta viable confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:59:11 del 25 de abril de 2023.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, de calidades indicadas, apoderada especial de **SILVERSTONE CIRCUITS LIMITED** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:59:11 del 25 de abril de 2023, la que mediante 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto

ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 02/10/2023 12:45 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 11:01 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 02/10/2023 02:50 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 02/10/2023 12:46 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 02/10/2023 06:17 PM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33