

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2023-0239-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO**

**GOLF QUINIENTOS SEIS S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-957**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



## **VOTO 0315-2023**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas treinta y ocho minutos del cuatro de agosto de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Mónica María Román Gutiérrez, cédula de identidad 1-1504-0144, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa GOLF QUINIENTOS SEIS, S.A., cédula de persona jurídica 3-101-286581, con domicilio en San José, Escazú, San Rafael, Torre Lexus, Avenida Escazú, piso tres, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:57:25 horas del 28 de marzo de 2023.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El administrador Miguel Fiatt Jiménez, cédula de identidad 1-1183-0456, vecino de San José, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la

empresa GOLF QUINIENTOS SEIS, S.A., solicitó el registro como marca de servicios del signo



para distinguir en **clase 35** publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, venta de productos relacionados a golf; y en **clase 41** educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la marca solicitada, por considerar que consiste en su totalidad en un signo engañoso y carente de aptitud distintiva, de conformidad con el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada Román Gutiérrez planteó recurso de apelación en su contra, y expresó como agravios:



La marca solicitada , en clases 35 y 41, reúne todos los requisitos necesarios para su inscripción. Sin embargo, el Registro emite una resolución denegatoria rechazando la inscripción sin fundamento lógico ni jurídico, y con una inexplicable valoración con relación al número 506.

El Registro rechazó la limitación de los listados, pero no previno el pago por la limitación, por lo que deja a su representada en indefensión.

---

En la resolución denegatoria se menciona que el signo a analizar es “GOL 506”, lo cual es incorrecto.

El número 506 es de uso común en marcas, y no hay legislación que indique que su uso está prohibido.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

**TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Se advierte que en la resolución venida en alzada se consignó erróneamente en su considerando sexto clase 12, siendo lo correcto clases 35 y 41, lo cual no viene a causar indefensión al interesado por cuanto del contenido de la resolución se evidencia que las clases analizadas son las 35 y 41.

Por lo demás, 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.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La marca de servicios solicitada




es denegada por razones intrínsecas, al considerarse que consiste en su totalidad en un signo engañoso y carente de aptitud distintiva, de conformidad con el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas.

---

Conforme a la denegatoria que hizo el Registro de la Propiedad Intelectual y los agravios planteados, es de interés para este Tribunal analizar si, efectivamente, lo dispuesto en el artículo 7 citado es aplicable al caso que se analiza.

Las formalidades intrínsecas son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. El artículo 7 indicado, incisos g) y j), impide la inscripción de un signo marcario cuando: g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.



La marca de servicios propuesta, , es mixta, se compone de la palabra GOLF y el número 506, el cual se encuentra ubicado debajo de la palabra GOLF, ambos incluidos dentro de un diseño que asemeja la letra G. La letra O de la palabra GOLF también se utiliza como el 0 del número 506.

Considera este Tribunal que no lleva razón el Registro de origen al indicar que la marca propuesta es engañosa y carente de aptitud distintiva, ello, debido a que el hecho de que el signo contenga la palabra GOLF resulta en un elemento que guía al consumidor sobre la naturaleza de los servicios ofrecidos, más no es este el único elemento que lo compone, y los consumidores que requieren los servicios relacionados con el golf están bien informados y por ende realizan un análisis más detallado y minucioso del servicio, no va confundirse o a verse engañado en el acto de adquisición, pues este tipo de servicios no son de consumo masivo, están dirigidos a un consumidor específico que conoce sobre los servicios que desea adquirir.



Además, el signo cuenta con un elemento esencial, y es que no solamente está formado por la frase GOLF 506, sino también se acompaña de un diseño que asemeja la letra G, donde se encuentran incluidos la palabra GOLF y el número 506 bajo un diseño especial, y dicho diseño es el que aporta suficiente aptitud distintiva al conjunto marcario.


Respecto al número 506 en el diseño, no hay ninguna prohibición expresa para su uso, no es un símbolo oficial, por lo que este Tribunal estima que el signo solicitado en las clases 35 y 41, según los listados originalmente solicitados, puede continuar en su proceso de solicitud, dado que no transgrede los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, acogiéndose los agravios expuestos en dicho sentido.

Por la forma en que se resuelve, no se causa indefensión respecto a la falta de prevención sobre el pago por la limitación de listados, ni por la mención en la resolución de la frase GOL 506.

### **POR TANTO**

Se declara con lugar el recurso de apelación planteado por Mónica María Román Gutiérrez representando a GOLF QUINIENTOS SEIS, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a 13:57:25 horas del 28 de marzo de 2023, la que en este acto se revoca para que se continúe con



el trámite de la solicitud como marca de servicios del signo , en clases 35 y 41 según los listados originalmente presentados, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impide. 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 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: 26/01/2024 03:47 PM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 25/01/2024 09:38 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 25/01/2024 09:24 AM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 25/01/2024 09:24 AM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 26/01/2024 09:56 AM

**Guadalupe Ortiz Mora**

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42:55