



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0195-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

SWEET PROJECT (SPL) LTDA., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-502)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0520-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta minutos del treinta de octubre del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Irene Castillo Rincón, portadora de la cédula de identidad 1-1513-0376, apoderada de la empresa **SWEET PROJECT (SPL) LIMITADA**, constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Puntarenas, Golfito, Hotel Las Gaviotas, contra la resolución emitida por el Registro de Propiedad Intelectual a las 08:17:07 horas del 21 de abril de 2025.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Irene Castillo Rincón, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios



GOLFITO BAY para proteger y distinguir en clase 35: servicios de



gestión de ventas y promoción de ventas de membresía de un club; servicios de gestión de negocios comerciales, clase 36: servicios de bienes raíces, clase 37: servicios de reparación y conservación de barcos, piezas y accesorios de barcos, clase 39: servicios de marina y clase 43: servicios de alimentación y hospedaje temporal.

Mediante resolución de las 08:17:07 horas del 21 de abril de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca pretendida, por causales intrínsecas e indicó en lo conducente:

...los términos solicitados transmiten una idea concreta al consumidor de una zona geográfica determinada y no cabe la menor duda que son palabras inapropiables, que deben estar a disposición de la comunidad, y cualquiera puede utilizarlas siempre y cuando las acompañen de elementos distintivos que sean los que identifiquen los servicios que busca proteger, situación que no se da en el caso bajo estudio.

Consideró que el signo no cuenta con la distintividad requerida de conformidad con el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada Castillo Rincón, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. La marca solicitada cuenta con los elementos suficientes para ser inscrita. Esto se demuestra con el hecho de que su representada es titular legítima de diversos derechos previos sobre esta denominación. El signo propuesto no solo es distintivo, sino que forma parte de un portafolio marcario consolidado en torno a “GOLFITO BAY”, por lo que su registro resulta procedente. Negar el registro de



un signo sustancialmente similar, en los mismos servicios, contradice los principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima.

- 2.** Los nombres de lugares deberían estar disponibles para ser utilizados como marcas por cualquier comerciante. El uso de estas palabras no causa ningún problema entre los consumidores o entre diferentes competidores. La sola inclusión de un nombre de lugar no le resta distintividad a un signo, especialmente cuando se encuentra acompañado de otros elementos adicionales, como sucede con la marca GOLFITO BAY (DISEÑO), que incluye elementos gráficos y estilísticos distintivos.
- 3.** La marca GOLFITO BAY es arbitraria. La palabra GOLFITO no describe ni alude directamente a la naturaleza, finalidad o características de los servicios solicitados, tampoco es un término genérico ni de uso común para designar estos servicios; refiere también al juego parecido al golf que se practica en un campo de dimensiones muy reducidas con obstáculos artificiales. Por ello, la denominación “golfito” puede estar incluida dentro de una marca y esto le otorga la distintividad suficiente, puesto que, al referirse a un juego, esto la convierte en una marca arbitraria y por ende creativa que no generaría confusión o engaño entre los consumidores.
- 4.** Aunque la palabra “Golfito” sea vista como el nombre de un lugar, esta puede ser utilizada para el nombre de una marca. Lo anterior ya que es común utilizar nombres geográficos para distinguir marcas, lo cual las convierte en marcas arbitrarias. Al ser expuestos a este tipo de marcas, los consumidores entienden que no necesariamente los



productos o servicios distinguidos por estas marcas provienen o serán brindados en este lugar.

5. La denominación GOLFITO BAY será siempre utilizada al lado de su diseño, que es la parte preponderante del signo y lo que el consumidor recordará principalmente. Este diseño no solo complementa, sino que refuerza la distintividad del signo, lo que permite su registro conforme al análisis conjunto que exige la norma.

Solicitó que se revoque la resolución recurrida y se registre el signo pedido.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto al rechazo de la marca por razones intrínsecas, efectuado el estudio del signo solicitado, así como de los agravios presentados, este Tribunal considera que al signo solicitado le es aplicable el inciso g) del artículo 7 en relación con el artículo 3, ambos de la Ley de marcas, los cuales señalan:

Artículo 3– Signos que pueden constituir una marca.

[...]

Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones



geográficas contenidas en esta ley, las marcas 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 tales marcas.

[...]

Artículo 7– 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.

[...]

En cuanto a la distintividad de los nombres geográficos que cita el artículo 3 y que desarrolla el artículo 2 de la Ley de marcas, es importante acotar lo que la doctrina ha desarrollado en ese campo:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso



común. (Chijane, D. (2007). *Derecho de Marcas*. Montevideo: B de F Ltda., pp. 29 y 30).

Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo pretendido.



GOLFITO BAY

La traducción al idioma español del signo solicitado BAHÍA GOLFITO, que es un nombre geográfico de una zona específica del país, por lo que el consumidor medio relaciona directamente el signo pretendido con esa zona geográfica.

Si se observan las listas de servicios que pretende distinguir el signo como: servicios de gestión de ventas y promoción de ventas de membresía de un club; servicios de gestión de negocios comerciales, servicios de bienes raíces, servicios de reparación y conservación de barcos, piezas y accesorios de barcos, servicios de marina y servicios de alimentación y hospedaje temporal, en el sector o zona geográfica existen más competidores que los brindan, por lo que el nombre geográfico (BAHÍA GOLFITO), por sí solo, no reviste la distintividad para diferenciar un origen empresarial distinto a terceros que ofrecen los mismos servicios en dicha zona geográfica.

Aunado a ello, cabe indicar que, al no contar la marca con algún otro elemento adicional o particular por medio del cual el consumidor medio la pueda diferenciar e individualizar de otras de su misma especie o naturaleza dentro del tráfico mercantil, que genere un recuerdo especial o distinto, o que la realce y lleve a esa marca a tener el derecho de exclusiva, condición que debe cumplirse, deviene necesariamente el rechazo por los motivos intrínsecos contemplados en la legislación marcaria nacional en su numeral 7 inciso g).



Los agravios del apelante no son de recibo por lo antes desarrollado y además, con respecto a los derechos previos que alega el apelante, estos no son vinculantes para el caso concreto; el signo solicitado no cuenta con elementos accesorios que le brinden distintividad ante los demás competidores del mercado.

En este caso considera el Tribunal que el elemento figurativo añadido al signo no es suficiente para dotarlo de la distintividad requerida, pesa más el elemento denominativo que es el nombre geográfico que el consumidor nacional identifica inequívocamente.

Lleva razón el solicitante en que la marca solicitada no es descriptiva (no describe características de los servicios por prestar), pero carece de distintividad para su registro; puede utilizar el nombre geográfico pero acompañado de elementos que la doten de distintividad con respecto a los demás competidores de la misma zona geográfica.

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este Tribunal, que se debe rechazar la marca de



servicios **GOLFITO BAY** para proteger y distinguir servicios en las clases 35, 36, 37, 39 y 43, y por ende se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la empresa **SWEET PROJECT (SPL) LIMITADA**, contra la resolución de las 08:17:07 horas del 21 de abril de 2025, la cual se confirma por contravenir, el signo solicitado, el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Irene Castillo Rincón, apoderada de la empresa **SWEET PROJECT (SPL) LIMITADA**, contra la resolución de las 08:17:07 horas del 21 de abril de 2025, la cual **se confirma** por contravenir, el signo solicitado, el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 02/12/2025 04:38 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/12/2025 02:47 PM

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 03/12/2025 09:23 AM

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 02/12/2025 06:05 PM

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 03/12/2025 07:30 AM

Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles
TNR. OO.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR. OO.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisible
TNR. OO.60.69