



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0585-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “GO MOVING gomovingcr.com”

GO MOVING DE COSTA RICA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4365-2011)

Marcas y otros signos

VOTO No. 253-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cinco minutos del primero de marzo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Alan Elizondo Medina**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 9-108-922, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **GO MOVING DE COSTA RICA, S.A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-632174, once horas, treinta y cuatro minutos, ocho segundos del veintiuno de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de mayo de 2011, el **Licenciado Alan Elizondo Medina**, de calidades y en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de servicios **“GO MOVING gomovingcr.com”**, que se traduce al español como **“IR EN MOVIMIENTO”**, para distinguir y proteger **“Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”**, en **Clase 41** de la clasificación internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas, treinta y cuatro minutos, ocho



segundos del veintiuno de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de junio de 2011, en la condición indicada, el Licenciado Elizondo Medina apeló la resolución referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

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. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial, una vez hecha la prevención de las 10:34:50 horas del 17 de mayo de 2011, en donde se solicita a la parte interesada indicar si los servicios pretendidos se realizarán por medio de una página web y ante la respuesta negativa a dicha prevención hecha según escrito visible a folio 10 del expediente, rechaza el registro solicitado por considerar que el mismo es capaz de causar confusión y carece de la distintividad necesaria en relación con los servicios a proteger en



Clase 41. Afirma que el signo puede resultar engañoso, por contener dentro de su estructura el término “.com”, que será asociado por el consumidor con servicios ofrecidos mediante internet, siendo que, en este caso los servicios a ofrecer bajo esta marca no son mediante la red, dado lo cual no es posible su registro por transgredir el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, en el escrito de interposición del recurso de revocatoria con apelación en subsidio, el apelante solicita que se modifique el uso del signo solicitado, *“...ya que mi representada sí se (sic) estará ofreciendo servicios por medio de la web...”*

Ante dicha solicitud, el Registro a quo desestima el recurso de revocatoria manifestando que no es éste el momento procesal oportuno para realizar un cambio en los servicios solicitados, por cuanto dicha modificación introduce una variación esencial en la marca que se solicita y por ello no puede admitirse esa modificación, en virtud que contraviene lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Una vez conferidas por este Tribunal, las audiencias de ley, se apersona la representación de la empresa solicitante y manifiesta que muchas empresas han decidido utilizar internet como una muy buena opción para dar a conocer sus productos. En este sentido, su representada planea establecer tanto locales comerciales físicos, que permitan a sus usuarios ver los productos y utilizar los servicios, y también crear una página web que permita las mismas ventajas pero a través de un medio virtual. Por ello no puede alegarse que exista engaño alguno para los consumidores, por cuanto el dominio de internet lo que pretende es informar al usuario sobre los bienes y servicios que se ofrecen con la marca solicitada. Indica que no hace reserva sobre el término “.COM” y que este Tribunal revoque la resolución impugnada.



TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. El artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, permite al solicitante que en cualquier momento del trámite, modifique o corrija la lista de productos o servicios a proteger, siempre que ello no implique un cambio esencial en la marca o una ampliación de los productos o servicios indicados en la solicitud inicial, es decir esa lista puede reducirse o limitarse pero nunca ampliarse.

En razón de lo anterior y aplicado al caso que se discute, en sus agravios el recurrente manifiesta que su representada planea brindar sus servicios mediante la red, con lo cual pretende modificar la lista original de servicios objeto de protección, a saber, servicios de “*Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales*” para incluir la prestación de los mismos mediante la web. De lo anterior, resulta claro para esta Autoridad de Alzada que, de admitirse esa modificación se estaría ampliando la solicitud original, lo que implicaría un cambio esencial del signo propuesto, situación que está expresamente prohibida por ley. Es por ello que, no puede aprobar este Órgano Superior la modificación de la solicitud original que intenta la empresa solicitante.

En otro orden de ideas, en relación con la inscripción como marcas de los nombres de dominio, ya este Tribunal en el **Voto No. 022-2006**, dictado a las 10:30 horas del 09 de febrero de 2006, se refirió indicando:

“... **4-**) Por último, (...) “... *los nombres de dominio son las direcciones que permiten el acceso de las páginas en Internet...*” (Ver CHESSAL PALAU, Jorge. Los Nombres de Dominio en Internet. Aspectos Jurídicos en México, en <http://derin.uninet.edu/cgi-bin/derin/vertrabajo?id=41>), es decir que “... *la función que cumple el nombre de dominio en Internet [...] es identificar usuarios para un correcto proceso de comunicación y **no distinguirlos...***” (BARDALES MENDOZA, Enrique. Conflicto entre los Nombres de Dominio en Internet y los Derechos sobre Marcas, “AR: Revista de Derecho Informático”, N° 001-agosto de 1998, en <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=115>. La negrita no es del



original). Así, entonces, (...) los nombres de dominio (...) son direcciones que permiten el acceso a su página en Internet; pero el nombre de dominio (...), para ser registrado como marca debe superar el proceso de calificación que determine su aptitud para adquirir esa condición ...”

Así las cosas, analizada la marca propuesta, considera este Tribunal Registral que no son de recibo los alegatos del recurrente, ya que, efectivamente el signo propuesto puede originar engaño en el consumidor porque al incluir en su elemento denominativo el término “*cr.com*” hará creer al consumidor, en forma errónea, que se trata de servicios que pueden obtenerse a través de internet, cuando esto no es real, dado que con ese elemento, se hace referencia directa a un nombre de dominio que, según se dijo en líneas anteriores, consiste en un *medio de acceso a páginas de internet, de identificar a los usuarios para un correcto proceso de comunicación* y no un signo que, por sí mismo pueda ser considerado como marca, con capacidad para de proteger y distinguir los servicios que va a prestar la empresa solicitante. En razón de lo anterior, tal como afirma el Registro a quo en la resolución venida en Alzada, resulta claro que el signo propuesto es inadmisibles por razones intrínsecas por violentar el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por ser engañosa sobre la naturaleza de su objeto de protección. Por ello lo procedente es confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y cuatro minutos, ocho segundos del veintiuno de junio de dos mil once, que rechazó el registro solicitado.

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 el Licenciado Alan Elizondo Medina, en representación de la empresa GO MOVING DE COSTA RICA, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y cuatro minutos, ocho segundos del veintiuno de junio de dos mil once, la cual se confirma, rechazando de plano la marca solicitada “***GO MOVING gomovingcr.com***”. Se da por agotada la vía administrativa. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55