



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0880-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “*I Go To night The best of nightlife in your city (Diseño)*”

Marco Gallegos Villanea, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5700-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 710-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del veintitrés de agosto de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-984-0695, en su calidad de Apoderada Especial de **MARCO GALLEGOS VILLANEA**, mayor, con domicilio en San José, con cédula de identidad 1-1140-0512, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticinco minutos, treinta y nueve segundos del treinta y uno de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de junio de 2011, la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de servicios “*I Go To night, The best of nightlife in your city (Diseño)*”, que según indica se traduce al idioma español como “Yo voy esta noche lo mejor de la vida nocturna en tu ciudad”, en **Clase 39** de la clasificación internacional, para



distinguir y proteger “*Transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas, veinticinco minutos, treinta y nueve segundos del treinta y uno de agosto 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 16 de setiembre de 2011, la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas en la condición indicada, 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 Mora Cordero , 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. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por considerar que el signo propuesto resulta engañoso



y puede causar confusión en el consumidor en cuanto a los servicios que desea proteger en la clase 39 internacional. Por ello, el signo propuesto transgrede lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado lo cual no es posible su registro.

Por su parte, la apelante manifiesta que el signo propuesto cumple los requisitos para ser inscrito, ya que no hay riesgo de confusión respecto de los servicios de embalaje y almacenamiento que se pretende proteger. Que el examen del signo realizado por el Registro es errado y el mismo debe analizarse como un todo, sin desmembrarlo en sus elementos. En razón de lo anterior solicita se acoja el recurso de apelación y se ordene continuar el trámite de registro de la marca.

TERCERO. ANALISIS DEL CASO CONCRETO. En primer término, debe esta Autoridad indicar que, tal y como afirma el Registro de la Propiedad Industrial, el signo ***“I Go To night, The best of nightlife in your city (Diseño)”***, en relación con los *servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías* es engañoso, ya que la impresión directa que deja es que su objeto de protección se relaciona con *servicios de entretenimiento y vida nocturna*, lo cual, evidentemente producirá confusión en el consumidor. En razón de ello, 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 otra parte, el inciso g) de ese mismo artículo, dispone que no registrarse un signo que: *“...g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...”*

Al concordar dichas normas, se evidencia que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente ***aptitud distintiva*** respecto de los productos o servicios que pretenda distinguir o proteger, es decir, cuando respecto de la



naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de originalidad, novedad y especialidad, o cuando pueda causar engaño o confusión respecto de su naturaleza, cualidades, modo de fabricación, o cualquier otra característica. Es por esto que este requisito de la distintividad, obliga que la marca, en sí misma, logre forzar la atención respecto de su objeto de protección y permita que el público consumidor lo distinga e individualice de otros signos, utilizados por los competidores para productos o servicios de igual naturaleza. De la normativa transcrita resulta claro para este Tribunal, que la marca propuesta no puede ser objeto de registración, porque carece de la distintividad suficiente para ello.

Así las cosas, lo procedente es confirmar la resolución que rechazó el registro solicitado, pero por violentar tanto el inciso j) , tal como afirma el a quo, y agrega esta Autoridad, el inciso g), del mismo artículo 7 de la Ley de cita y en consecuencia se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticinco minutos, treinta y nueve segundos del treinta y uno de agosto de dos mil once.

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 Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, representando a **Marco Gallegos Villanea**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial a las quince horas, veinticinco minutos, treinta y nueve segundos del treinta y uno de agosto de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue el registro del signo “***GO TO NIGHT THE BEST OF NIGHTLIFE IN YOUR CITY (DISEÑO)***”. 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca Engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55