



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0994-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo SOUTHWEST.COM**

**Marcas y otros signos**

**Southwest Airlines Co., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5680-2011)**

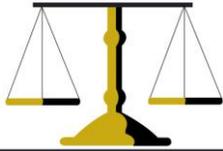
## ***VOTO N° 0912-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta minutos del doce de octubre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Antonio Gamboa Vázquez, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos sesenta y uno-ochocientos tres, en su condición de apoderado especial de la empresa Southwest Airlines Co., organizada y existente de acuerdo a las leyes del Estado de Texas, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y cinco minutos, dieciocho segundos del cuatro de octubre de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de junio de dos mil once, el Licenciado Gamboa Vázquez, representando a la empresa Southwest Airlines Co., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de servicios del signo **SOUTHWEST.COM**, en la **clase 39** de la clasificación internacional, para distinguir servicios de suministro de información en relación a viajes, cruceros, paquetes vacacionales, destinos de viajes, excursiones y transporte, servicios de



suministro de un sitio web que ofrece información en relación a viajes con descuentos en cruceros, en paquetes vacacionales, en viajes y transporte, servicios de organización de viajes turísticos y paquetes vacacionales, servicios de agencias de viajes, a saber, servicios de hacer reservaciones y contrataciones para viajes, para cruceros, de paquetes vacacionales, de excursiones y de transporte; en **clase 41** para distinguir servicios de suministro de información en relación a entretenimiento, eventos deportivos, eventos y lugares culturales, parques de diversiones, atracciones turísticas y actividades recreativas, servicio de reservación de boletos y contratación de servicios para entretenimiento, para eventos deportivos, para eventos y lugares culturales, para parques de diversiones, para atracciones turísticas y para actividades recreativas; y en **clase 43** para distinguir servicios de suministro de información sobre hoteles y alojamientos temporales, servicios de agencia de viajes, a saber, hacer reservaciones y contrataciones de hoteles y de alojamientos temporales.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas, cincuenta y cinco minutos, dieciocho segundos del cuatro de octubre de dos mil once, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de noviembre de dos mil once, interpuso recurso de apelación en su contra.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado 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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Ortíz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

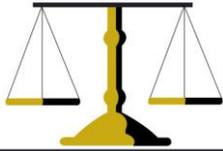
**SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso bajo estudio el Registro de la Propiedad Industrial, una vez hecha la prevención de las diez horas, catorce minutos, siete segundos del ocho de agosto de dos mil once, en donde se solicita a la parte interesada indicar si los servicios pretendidos se realizarán por medio de una página web, y ante la respuesta negativa a dicha prevención según escrito visible a folio 15 del expediente, mediante resolución final, el Registro rechaza lo solicitado por encontrar que el signo SOUTHWEST.COM es engañoso. Por su parte, el apelante indica que ya se han otorgado registros en la misma clasificación que contienen el elemento “.com”, por lo que la actual denegatoria constituye una violación al principio de igualdad garantizado constitucionalmente.

**TERCERO. SOBRE EL CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO PRESENTADO PARA REGISTRO.** La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el público consumidor está contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indica:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)



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. (...).”

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253.**

Para ilustrar, ejemplificamos con los siguientes signos, tomados de nuestra casuística, cada uno de ellos referido a productos específicos: BLUE GOLD WATER para cerveza (Voto N° 1273-2011), JEANS REVOLUTION & CO para sombreros (Voto N° 931-2011), NESFRUTA para preparaciones a partir de soya, aceite y grasas comestibles (Voto N° 862-2011), TV GOLF MAGAZINE para máquinas de escribir (Voto N° 743-2011), VK VOKDA KICK para bebidas sin alcohol (Voto N° 222-2011). Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los servicios que pretende distinguir, en sus Votos 205-2009 de las doce horas veinte minutos del dos de marzo de dos mil nueve y 441-2008 de las catorce horas del veintiocho de agosto de dos mil ocho, 2008, los cuales plantean que en sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como un planteamiento lógico-objetivo que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma expuesta, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede



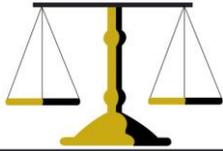
derivar de la solicitud, sea el signo propuesto y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de marcas se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere lo pedido, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

“La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. (...)”

El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y solo prohíbe el registro de signos *exclusivamente* compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio *exclusivamente*, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto. (...) **Lobato, op. cit., p.p. 253 y 254 respectivamente**, itálicas del original.

En relación con la inscripción como marcas de los nombres de dominio, ya este Tribunal en su Voto N° 022-2006 de las diez horas treinta minutos del nueve de febrero de dos mil seis, 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 ...” (itálicas y negritas del original).

Jurisprudencia reiterada más recientemente por medio del Voto N° 253-2012 de las catorce horas cinco minutos del primero de marzo del presente año. Así las cosas, analizada la marca propuesta, considera este Tribunal Registral que, efectivamente el signo propuesto puede originar engaño en el consumidor porque al incluir en su elemento denominativo el término “.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 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, por ser engañosa sobre la naturaleza de su objeto de protección. Por ello lo procedente es confirmar la resolución venida en alzada, 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 y 26 de



la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado José Antonio Gamboa Vázquez representando a la empresa Southwest Airlines Co., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y cinco minutos, dieciocho segundos del cuatro de octubre de dos mil once, la cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo SOUTHWEST.COM. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

**Luis Gustavo Álvarez Ramírez**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



**DESCRIPTORES**

**MARCA ENGAÑOSA**

**UP: MARCA CONFUSA**

**SIGNO CONFUSO**

**TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.29**