

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-1005-TRA-PI**

**Solicitud de marca de servicios: “CHATMOTOR.COM (DISEÑO)”**

**CHATMOTOR CORPORATION, Apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3789-2012)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO N° 0365-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del doce de abril de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-818-430, en su condición de apoderado especial de la empresa **CHATMOTOR CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cuarenta minutos con cincuenta y dos segundos del dieciséis de julio de dos mil doce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 24 de abril de 2012, el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, representante de **CHATMOTOR CORPORATION**, solicitó el registro de la marca de servicios **“CHATMOTOR.COM (DISEÑO)”** en **clase 38** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Telecomunicaciones”*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas cuarenta minutos con cincuenta y dos segundos del dieciséis de julio de dos mil

doce, resolvió; “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada. (...)*”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, la representante de **CHATMOTOR CORPORATION**, interpone para el día 30 de agosto de 2012, Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, contra la resolución final antes referida.

**CUARTO.** Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, veintiocho minutos con nueve segundos del siete de septiembre de dos mil doce, resolvió: “(...) *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria. (...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...)*”

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso presentado 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 el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta la Juez Ureña Boza, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter, para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicio “**CHATMOTOR.COM (DISEÑO)**” en **clase 38** internacional, al considerar que el signo marcario propuesto resulta capaz de atribuir cualidades y características, lo cual podría

causar confusión a los consumidores, por ende, la denominación propuesta es carente de la actitud distintiva necesaria para obtener protección registral y en consecuencia recae en las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de **CHATMOTOR CORPORATION**, dentro de su escrito de agravios en términos generales manifestó que la marca solicitada por su representada es una marca mixta que debe ser valorada en su conjunto, y no como si fuese una marca denominativa. Además, que la marca de su representada no es descriptiva, sino que refiere a una marca arbitraria, o bien a lo sumo sería sugestivo o evocativo de los servicios que pretende proteger, por lo que si tiene actitud para distinguir en el mercado los servicios que ofrece su representada sobre los otros comerciantes. Por otra parte, la expresión “Chat Motor” no refiere a ninguna característica, ni tampoco califica o describe el servicio, ni le atribuye ninguna cualidad, por lo que no es un término de uso común, por lo que el signo propuesto posee la actitud distintiva suficiente para individualizar sus servicios en el mercado. Que la marca de su representada no es engaños, y en este sentido concluye que la misma no induce a error al consumidor al no dar la idea falsa sobre las características o cualidades de ninguno de los servicios a proteger, en este sentido invocamos lo resuelto por el TRA en el Voto 003-2006 de las trece horas del 30 de noviembre de 1994, sobre la marca TRICARNE en clase 29. Por lo que solicita se revoque la resolución recurrida y en su lugar se continúe con el trámite de inscripción de la marca de su representada.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir un signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

*“(....) aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo (....).” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.*

De ello se desprende que para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador ha de realizar un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud y poder determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad comprendida en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, a efectos de que la misma no vaya a producir riesgo de engaño y confusión a los consumidores, como además de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- 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. (....). 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. (...).” (Lo resaltado no corresponde a su original)*

Bajo esta perspectiva, la ***distintividad*** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, **de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.** Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, **si resulta exclusivamente descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.**

Ahora bien, para el caso bajo examen es importante señalar que el signo solicitado “**CHATMOTOR.COM (DISEÑO)**” en **clase 38** internacional, para proteger los servicios de “**Telecomunicaciones.**”, no contiene la suficiente aptitud distintiva para considerarlo un signo registrable, nótese que a pesar de que el mismo se encuentra en idioma extranjero (inglés), está compuesto por términos que resultan genéricos y que traducidos al español tal y como analizó el Registro, refiere a que los servicios que se pretenden comercializar serán desarrollados vía internet, mediante “chat” o sea, por medio de charlas, lo cual es propio de tipo de modalidad comercial en línea, siendo esta una característica del servicio, por lo que el consumidor al ver la denominación la relacionara de manera directa con servicios en línea relacionados con motores, con lo cual informa al consumidor de forma inmediata el giro específico del servicio, por lo que con respecto al pretendido por la solicitante se genera evidentemente confusión. Por lo que, dado el anterior análisis y como de esa misma manera lo definió el Registro de instancia, no podría considerarse que dicha propuesta corresponda a una denominación arbitraria.

Nótese que, los elementos denominativos que conforma la marca, son usados de forma cotidiana “**CHATMOTOR.COM (DISEÑO)**”, que será interpretado como (servicio en línea de motores), lo cual podrá inducir a engaño o confusión al consumidor medio, ya que como se indicó líneas arriba la denominación propuesta le proporciona una característica al

servicio a proteger, por lo que recae en las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 7 inciso g) y j) de la Ley de Marcas, y en este sentido los argumentos dados por el recurrente no son de recibo.

Finalmente, se hace de conocimiento del recurrente que los signos marcarios inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran sometidos al proceso de calificación, y el hecho de que puedan existir signos similares inscritos, no constituye un parámetro para definir la inscripción de otro signo, en virtud de que los criterios que otorgan o deniegan los registro marcarios son analizados en forma independiente, y para cada caso en particular, conforme a la normativa marcaria aplicable, y en razón de ello no son de recibo dichas manifestaciones en este sentido, con relación al Voto 003-2006 de las trece horas del 30 de noviembre de 1994, sobre la marca TRICARNE en clase 29.

Dadas las anteriores consideraciones, lo que procede es el rechazo de la marca de servicios solicitada **“CHATMOTOR.COM (DISEÑO)”** en **clase 38** internacional, en virtud de acreditarse que no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, conforme al artículo 7 inciso g), j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial y es criterio que avala este Órgano de alzada, por lo cual lo procedente es confirmar la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

**QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, apoderado especial de la empresa **CHATMOTOR CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cuarenta minutos con cincuenta y dos segundos del dieciséis de julio de dos mil doce, la cual se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**CHATMOTOR.COM (DISEÑO)**” en **clase 38** internacional de la clasificación internacional de Niza. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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***