

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0983-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo CHATMOTOR.COM (diseño)**

**Marcas y otros signos**

**Chatmotor Corp., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3790-2012)**

### ***VOTO N° 0417-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del veintidós de abril de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Uri Weinstok Mendelewicz, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos dieciocho-cuatrocientos treinta, en su condición de apoderado especial de la empresa Chatmotor Corp., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, cuarenta y cinco segundos del dieciséis de julio de dos mil doce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de abril de dos mil doce, el Licenciado Weinstok Mendelewicz, representando a la empresa Chatmotor Corp., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de servicios del signo



en la clase 42 de la clasificación internacional, para distinguir servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño de estos ámbitos, servicios de análisis e investigaciones industriales, diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software, todos los anteriores servicios se prestarán a través de internet.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, cuarenta y cinco minutos, cuarenta y cinco segundos del dieciséis de julio de dos mil doce, 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 treinta de agosto de dos mil doce, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; siendo que el **a quo** declaró sin lugar la revocatoria por resolución de las once horas, catorce minutos, veinte segundos del siete de setiembre de dos mil doce, y admitió la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la anteriormente indicada.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o 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 el Juez Suarez Baltodano, 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 rechaza lo solicitado por encontrar que el signo es engañoso, ya que aunque los servicios se limiten a ser prestados vía internet su redacción es muy amplia y el propio signo limita a charla sobre motores, que el signo no es arbitrario sino que transmite una idea directa, y que el logotipo no le añade aptitud distintiva. Por su parte, el apelante indica que el signo propuesto es mixto y debe ser analizado en su conjunto y no solo por su elemento literal, que la marca no es descriptiva sino arbitraria o a lo sumo sugestiva, que la expresión chatmotor no es una forma de llamar en Costa Rica a los servicios propuestos, que la palabras usadas para construir marcas pueden tener sentido conceptual, y que no es engañoso por no dar una idea falsa sobre características o cualidades de los servicios a distinguir.

**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.

Lobato al respecto indica:

“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.

Analizado el signo solicitado, el mismo presenta tres elementos que destacan, la palabra chat envuelta en un signo utilizado para indicar que alguien habla, sea un óvalo de color azul con letras blancas, que en su parte inferior tiene una aleta, comúnmente utilizado en tiras cómicas, a esto sigue el término MOTOR con mayúscula y letras más grandes, a la cual se agrega la expresión “.com”. Así, considera este Tribunal Registral que, efectivamente el signo propuesto puede originar engaño en el consumidor porque éste entenderá el termino chat, que es una forma de comunicación ampliamente realizada sobre la web, y el término motor que puede referirse a un motor de búsqueda o a un motor mecánico; asimismo el término .com también es engañoso porque da la impresión de nombre de dominio, tal y como ya ha indicado este Tribunal en Votos N° 0253-2012 y 0912-2012. Se genera el engaño por la relación con los servicios que se pretenden proteger en clase 42 internacional ya que el consumidor pensara que se trata de servicios que se ofrecen vía chat a través de un nombre de dominio y se refiere a elementos relacionados con los motores como artículos tecnológicos de uso en la industria, y lo mismo en lo que corresponde a software como sería un motor de búsqueda en la web. El consumidor buscará entonces características del servicio relacionadas con chat o motores. En el tanto el elemento descriptivo no calza con el servicio que no está enfocado a motores, el

término es engañoso y genera confusión, lo mismo que en el tanto el servicio no se dé en forma de chat el consumidor podría ser confundido y objeto de engaño, esto porque la marca es para otro tipo de servicios ajenos a la web, los motores de búsqueda o los mecánicos (específicamente servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño de estos ámbitos, servicios de análisis e investigaciones industriales, diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software). Así mismo el término .com se refiere a nombres de dominio y no a marcas, por lo que se genera confusión y engaño. Ya este Tribunal indicó por medio de su Voto N° 0912-2012, el cual reitera un criterio previamente emitido por medio del Voto N° 0253-2012:

“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 Uri Weinstok Mendelewicz representando a la empresa Chatmotor Corp., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, cuarenta y cinco segundos del dieciséis de julio de dos mil doce, la cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo



. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Roberto Arguedas Pérez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

### **MARCA ENGAÑOSA**

**UP: MARCA CONFUSA**

**SIGNO CONFUSO**

**TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.29**