



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0380-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca: “CHECK MAIL Comunicación Electrónica Registrada (Diseño)”

Organización Courier Argentina, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 9707-2007)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

## *VOTO N° 588-2008*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta minutos del veinte de octubre del dos mil ocho.*

*Recurso de Apelación*, interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, abogado, vecino de Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su calidad de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza denominada **FAYCAMARK SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero ochenta y ocho mil cuarenta y siete, que a su vez es Apoderada Especial de la empresa **ORGANIZACIÓN COURIER ARGENTINA, S.A.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Argentina, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veintinueve minutos y cincuenta segundos del veinte de mayo de dos mil ocho.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día treinta de agosto de dos mil siete, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la empresa **ORGANIZACIÓN COURIER ARGENTINA, S.A.**, solicitó el registro del signo:



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---



... como marca de servicios, para distinguir y proteger: **en Clase 38 internacional**, “*Servicios de telecomunicaciones*”; y **en Clase 39 internacional**, “*Servicios de transporte en general; embalaje y almacenaje de paquetes, productos y mercancías; almacenaje electrónico de comunicaciones; reparto de correos*”.

**SEGUNDO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con veintinueve minutos y cincuenta segundos, del veinte de mayo del dos mil ocho, rechazó la inscripción de la solicitud de la marca indicada, por razones intrínsecas, ya que consideró que se trasgredía el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cuatro de junio del dos mil ocho, el Licenciado Jorge Tristan Trilles, en la condición supra indicada, apeló la resolución referida, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren provocar indefensión, o la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto.

**SEGUNDO.** EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO.** EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios:



...argumentando que el signo solicitado no es susceptible de protección registral, por cuanto no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción por estar constituido por cinco términos genéricos de uso común, con lo que se denota la ausencia de los elementos de novedad y originalidad, y además porque es descriptivo de los servicios a proteger, ya que al utilizar palabras como “MAIL”, “COMUNICACIÓN” y “ELECTRÓNICA”, sus significados le dan al usuario una idea precisa de la naturaleza y el tipo de servicios que se pretende proteger y distinguir en las clases solicitadas.

Por su parte la representante de la empresa recurrente manifiesta su inconformidad con la resolución apelada e indica, que no lleva razón la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicios solicitada; indica que el



signo debe ser analizado como un conjunto indivisible y no por cada elemento que lo conforma. Que al observar la marca solicitada se puede notar fácilmente que ésta hace un uso muy particular de los cinco términos que conllevan una combinación muy específica de esas cinco palabras, junto con el diseño de tres sobres, donde el primero muestra un candado. Que la marca solicitada encaja en la categoría de los signos sugestivos, cuya inscripción no está prohibida por el ordenamiento jurídico y son los que sugieren o insinúan alguna característica de lo que se pretende proteger sin llegar a describirlo. Que la marca “CHECK MAIL” y su frase “COMUNICACIÓN ELECTRONICA REGISTRADA” no es utilizado en forma usual para referirse a las telecomunicaciones o servicios de transporte en general; al embalaje y almacenaje de paquetes, productos y mercancías; al almacenaje electrónico de comunicaciones; o al reparto de correos, razón por la cual el usuario promedio no se vería confundido, solicitando, entonces, se revoque la resolución recurrida.

**CUARTO.** EN CUANTO AL ANÁLISIS DE LA MARCA PROPUESTA. Si lo recién consignado son las bases del desacuerdo que este Tribunal debe zanjar, hay que recordar que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), 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. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, su *distintividad*, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda acerca de su naturaleza o de su origen empresarial, y siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas.

De lo anterior se colige que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo



resulta falto de originalidad novedad y especialidad, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

De tal manera, la **distintividad** de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, se debe determinar en función de su aplicación a tales productos o servicios, por lo que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto de tales bienes, menos distintivo será. Es por eso que conforme a los literales **c)**, **d)** y **g)** del artículo 7º de la Ley de Marcas, esto es, los invocados por el **a quo** en la resolución impugnada, no puede ser registrado como marca, respectivamente, un signo que consista en lo que en el lenguaje corriente o la usanza comercial sería una designación común o usual del producto o servicio de que se trate, o de uno que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica de tales productos o servicios, o de uno que, visto integralmente, en definitiva no sea distintivo respecto de tales productos o servicios.

Vistos, entonces, el expediente venido en alzada, lo resuelto por el **a quo** y los alegatos de la empresa apelante, este Tribunal concluye que la marca solicitada se trata de un signo mixto, cuyos elementos denominativos tienen todos un indudable carácter común y ordinario, tanto en el inglés como en su traducción al español (traducción que no fue brindada por el solicitante ni prevenida por el **a quo**, valga acotar), y que resulta tanto evocativo respecto de algunos de los servicios de las Clases 38 y 39 para los que se propuso, como también descriptivo de otros de tales servicios.

Por una parte, cierto es que, conforme a lo reprochado en la apelación, el literal **c)** del ya citado artículo 7º de la Ley de Marcas no puede servir de óbice para el registro del signo propuesto, porque “**CHECK MAIL COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA REGISTRADA**”, no se trata



de la designación común o usual, de los servicios de telecomunicaciones; o de transporte; o de embalaje y almacenamiento de paquetes, productos y mercancías; o del almacenamiento electrónico de comunicaciones; y de la repartición de correos.

Ahora bien, la marca propuesta, “**CHECK MAIL COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA REGISTRADA**”, contiene la palabra inglesa “\_MAIL\_”, que en español significa “**CORREO**”, pero que conforme al Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española (1ª edición, de octubre 2005), también puede ser considerada una abreviación del vocablo “**E-MAIL**”, es decir, “*Término inglés que significa ‘sistema de transmisión de mensajes o archivos de un terminal a otro a través de redes informáticas’, ‘dirección para la recepción de mensajes enviados mediante este sistema’ y ‘mensaje así enviado’*”, siendo un vocablo cuyas alternativas en el español son, de acuerdo con ese mismo Diccionario, asimilables a “**CORREO ELECTRÓNICO**”, y también las expresiones “**DIRECCIÓN ELECTRÓNICA**” o “**DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO**”; y, para los mensajes propiamente dichos, “**MENSAJE ELECTRÓNICO**”, siendo válidos también los términos “**CIBERCORREO**”, “**CIBERDIRECCIÓN**” y “**CIBERMENSAJE**”.

Entonces, desde esa perspectiva, por el aditamento “\_**COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA REGISTRADA**” que contiene la marca propuesta, no cabe duda de que por su connotación ideológica o conceptual acaba siendo, más que evocativa, descriptiva de una parte importante de los servicios para los que se propuso, y más concretamente, para todos los servicios de la Clase 38, es decir, los de “...telecomunicaciones”, y en Clase 39, para los servicios de “...almacenaje electrónico de comunicaciones” y de “...reparto de correos”, servicios respecto de los cuales tal signo incurre, en contra de lo sostenido por la apelante, en las causales de irregistrabilidad previstas en los literales **d)** y **g)** del artículo 7º ya mencionado. Por consiguiente, y al contrario de lo sostenido en la resolución impugnada, el signo propuesto sí es distintivo y susceptible de registro, pero únicamente respecto de los servicios de transporte en general; y de embalaje y almacenamiento de paquetes, productos y mercancías, llevando

razón el apelante en ese punto.

**QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De acuerdo con las consideraciones que anteceden, considera este Tribunal que resulta viable aplicar en el caso concreto lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dice así literalmente:

*“ Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.”* (El subrayado no es del original).

Por consiguiente, corresponde declarar con lugar parcialmente el **Recurso de Apelación**, interpuesto por la empresa **ORGANIZACIÓN COURIER ARGENTINA, S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veintinueve minutos y cincuenta segundos del veinte de mayo de dos mil ocho, la cual se revoca parcialmente, para disponer en su lugar que se continúe, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere, con el trámite de registro de la marca “**CHECK MAIL COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA REGISTRADA**”, para distinguir y proteger en Clase 39 de la Clasificación de Niza, únicamente los servicios de transporte en general; y de embalaje y almacenaje de paquetes, productos y mercancías, confirmándose parcialmente la resolución recurrida en cuanto deniega el registro de la citada marca para los restantes servicios propuestos de esa Clase 39, y todos los servicios propuestos de la Clase 38.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR PARCIALMENTE** el **Recurso de Apelación**, interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veintinueve minutos y cincuenta segundos del veinte de mayo de dos mil ocho, la cual se revoca parcialmente, para disponer en su



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

lugar que se continué, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere, con el trámite de registro de la marca “CHECK MAIL COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA REGISTRADA”, para distinguir y proteger en Clase 39 de la Clasificación de Niza, únicamente los servicios de transporte en general; y de embalaje y almacenaje de paquetes, productos y mercancías, confirmándose parcialmente la resolución recurrida en cuanto deniega el registro de la citada marca para los restantes servicios propuestos de esa Clase 39, y todos los servicios propuestos de la Clase 38. . 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.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

#### **DESCRIPTORES**

- **Marcas Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE. Marca descriptiva**
- **TNR: 00.60.55**