

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0048-TRA-PI

Solicitud de marca de servicio: “PORTALINMOBILIARIO.COM”

VMK S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9639-2011)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 1092-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta minutos del dos de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, vecina de San José, portador de la cédula de identidad número 1-679-960, en su condición de apoderado especial de la empresa **VMK S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas dos minutos con cincuenta y seis segundos del siete de diciembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 28 de setiembre del 2011, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades antes dichas, representante de la empresa **VMK S.A**, una entidad organizada y existente bajo las leyes de Chile, con domicilio en Andrés de Fuenzalida 17, oficina 43, Providencia, Dantiago, Chile, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“PORTALINMOBILIARIO.COM”**, en clase **38 Internacional**, para la protección de los siguientes servicios: ***“Telecomunicaciones; servicios de comunicaciones a través de***

internet; servicios de mensajes e imágenes asistidas por terminales de ordenador; servicios de comunicaciones y telecomunicaciones en general; servicios de mensajería electrónica.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas dos minutos con cincuenta y seis segundos del siete de diciembre de dos mil once, resolvió; “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada. (...).*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 19 de diciembre de 2011, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, apoderada de la empresa **VMK S.A**, interpuso recurso de Revocatoria y Apelación en contra de la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas dieciséis minutos con cincuenta segundos del veintidós de diciembre de dos mil once, 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 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 validez 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 de julio del 2011.

Redacta el Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la empresa **VMK S.A.**, al haber determinado del estudio y análisis realizado que la solicitud de la marca de servicios propuesta **“PORTALINMOBILIARIO.COM”**, en clase **38 Internacional**, resulta engañosa en relación con los servicios a proteger, por lo que no es susceptible de protección registral al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la representante de la empresa **VMK S.A.**, argumentó en términos generales que el distintivo a inscribir no puede ser considerado como una marca engañosa para el consumidor, pues este distingue un portal o sitio de Internet, el cual presenta información sobre productos inmobiliarios para que el público consumidor pueda buscar y publicitar ofertas de venta y alquiler de todo tipo de propiedades. Por lo anterior solicito reconsiderar el criterio vertido y aceptar la solicitud de inscripción para no lesionar los derechos de mi representada.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. 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 de 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 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**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado.

Por otra parte, 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 descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Ahora bien, para el caso bajo examen es importante señalar que la marca solicitada **“PORTALINMOBILIARIO.COM”**, en clase **38 Internacional**, para distinguir los servicios de; *“Telecomunicaciones; servicios de comunicaciones a través de internet; servicios de mensajes e imágenes asistidas por terminales de ordenador; servicios de comunicaciones y telecomunicaciones en general; servicios de mensajería electrónica”*, entre la parte denominativa del signo y los servicios a proteger, existe un riesgo de confusión, siendo esto un agravante ya que el consumidor va asociar la palabra **INMOBILIARIO** con propiedades, cuando su fin versa sobre servicios de telecomunicaciones, lo cual evidentemente induciría a engaño o confusión al consumidor, sobre la naturaleza del servicio que pretende ofrecer, y ante ello tal inconsistencia constituye una causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas, tal y como de esa misma manera lo determino el Registro de la Propiedad Industrial y es criterio que avala este Órgano de alzada. Por consiguiente, las argumentaciones del recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada.

Dadas las anteriores consideraciones, lo procedente es no permitir la coexistencia registral de la marca de servicio solicitada **“PORTALINMOBILIARIO.COM”**, en clase **38 Internacional**, en virtud de acreditarse que no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, conforme al marco de calificación dentro del cual se determinó que la misma trasgrede el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y en razón de ello lo procedente es confirmar la resolución venida en alzada.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto

Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, apoderado especial de la empresa **VMK S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas dos minutos con cincuenta y seis segundos del siete de diciembre de dos mil once, 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 servicio **“PORTALINMOBILIARIO.COM”**, en clase **38 Internacional**. 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