



**TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO**

**GOBIERNO
DE COSTA RICA**

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0125-TRA-PI

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE
NOMBRE COMERCIAL**

OPENAI OPCO, LLC, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN
2023-3857)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0199-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Paola Castro Montealegre, con cédula de identidad 1-1143-0953, vecina de San José, apoderada especial de **OPENAI OPCO, LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos, domiciliada en 3180, calle 18, suite 100. San Francisco, California 94110, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual, a las 15:09:34 del 15 de diciembre de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 27 de abril de 2023 el señor Iván Daniel Acuña Vargas, con cédula de identidad 1-1695-0987, vecino de San José, en su carácter personal, solicitó el registro



del nombre comercial para proteger y distinguir “un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos digitales, servicios de marketing en redes sociales, servicios relacionados con publicidad, promoción, relaciones públicas, organización de eventos comerciales, gestión de licencias de productos y servicios de terceros, y servicios de registro, transcripción y compilación de datos, ubicado en San José, Santa Ana, Pozos, Lagos de Lindora, sector 1, casa 217, zip 10903.”

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, se apersona la señora Paola Castro Montealegre, apoderada especial de **OPENAI OPCO, LLC**, quien alega que su representada es titular del expediente 2023-0005144 donde se solicita la inscripción de **CHATGPT** como marca de comercio y servicios en clase 9 y 42 (Inscrita el 26 de setiembre de 2023, registro número 317921, folio 48 del expediente principal). Considera que es evidente que el solicitante de la marca CHATGPTRICKS está pretendiendo inscribir un signo donde se encuentra totalmente inmersa la marca de su representada, cuestión que al realizar el cotejo marcario se denota.

Por resolución dictada a las 15:09:34 del 15 de diciembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual, declara con lugar parcialmente



la oposición planteada, se deniega para “venta de productos digitales” y se acoge para “servicios de marketing en redes sociales, servicios relacionados con publicidad, promoción, relaciones públicas, organización de eventos comerciales, gestión de licencias de productos y servicios de terceros, y servicios de registro, transcripción y compilación de datos.” Existen semejanzas suficientes entre los signos a nivel gráfico y fonético, que impiden que coexistan pacíficamente en el mercado pueden causar confusión y asociación empresarial, en relación con los servicios de venta de productos digitales.

La representación de la empresa oponente **OPENAI OPCO, LLC**, presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:

1. De conformidad con el artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública solicita la revisión de la resolución y aclaración respecto a los siguientes puntos: en la página 9, 11 en el por tanto, no es clara la resolución de los productos o servicios que son acogidos para la oposición que nos ocupa por lo que solicita se emita una nueva en la cual se indique de manera clara los productos y/o servicios para los cuales se acoge la oposición y para los cuales se deniega, en algunos casos les resulta contradictoria.
2. Tomar nota de los productos y servicios protegidos por su representada en clase 9 y 42 por lo que los signos contrapuestos no compartirían únicamente la venta de productos digitales, sino que además compartirían servicios de marketing en redes sociales, servicios relacionados con



publicidad, promoción, relaciones públicas, gestión de licencias de productos y servicios de terceros, y servicios de registro, transcripción y compilación de datos; servicios todos que claramente están relacionados entre sí salvo la organización de eventos protegida por la marca CHATGPTRICKS, no obstante dicha resolución no resulta clara.

3. Solicitan proceder con el recurso de revisión y en caso de que no proceda se interpone formalmente recurso de revocatoria con apelación en subsidio.
4. Su representada es titular de la marca CHATGPT registro número 317921, registrada el 26 de setiembre de 2023 como marca de comercio y servicios en clase 9 y 42. La marca de su representada se conoce ampliamente en el comercio internacional, en el sector público y en los círculos empresariales.
5. Realizado el cotejo se pueden denotar las semejanzas y pueden causar suficiente confusión en el público consumidor.
6. Solicitan declarar la marca CHATGPT como notoria. Es una marca moderna que causó revolución desde su lanzamiento el 30 de noviembre de 2022 como herramienta novedosa de inteligencia artificial y es uno de los avances más significativos en términos tecnológicos de los últimos años, adjuntan prueba.
7. Requieren declarar con lugar la oposición plenamente y no parcialmente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución recurrida y se agrega el siguiente:



La marca CHATGPT, propiedad de OPENAI OPCO LLC, ha adquirido notoriedad, lo cual se demuestra con la prueba aportada visible a folios 33 al 235 del legajo de apelación digital.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I. SOBRE LA DECLARACIÓN DE NOTORIEDAD DEL SIGNO MARCARIO DE LA EMPRESA OPOSITORA. En el presente asunto, la parte oponente alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, por lo que corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si la marca CHATGPT ha alcanzado el nivel de notoriedad que indica la ley, que le permitiría oponerse al registro pretendido por el señor Iván Daniel Acuña Vargas.

La obligatoriedad de proteger las marcas notorias tiene su fundamento en el compromiso adquirido por Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos De Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), mediante el cual se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas. El Convenio de París para la Protección de



la Propiedad Industrial, que es la Ley No. 7484 del 28 de marzo de 1995, en su artículo 6 bis, en forma expresa obliga a los países de la Unión a proteger a las marcas notoriamente conocidas, estableciendo lo siguiente:

Artículo 6 bis. Marcas: marcas notoriamente conocidas.

1.- Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta.

[...]

(El subrayado no corresponde al texto original).

Tal disposición es complementada por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, antes citado, introducido al marco jurídico nacional mediante la Ley No. 7475 vigente desde el 26 de diciembre de 1994, mediante su artículo 16 inciso 3), que indica:

Artículo 16.- Derechos conferidos.



[...]

3.- El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

[...]

(El subrayado es nuestro).

De la norma transcrita, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, los cuales según la redacción del artículo 44 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), establece la protección a dichas marcas como sigue:

[...]

La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal cómo se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de **evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho.** De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad



Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona.

[...]

(El subrayado no corresponde al texto original).

Según la Ley de marcas, artículos 44 y 45, quien pretenda la declaración de notoriedad de su marca tiene el deber jurídico de probar tal situación. No basta en este ordenamiento el decir del interesado, ni siquiera la existencia reconocida de la marca a nivel nacional e internacional; lo anterior porque el numeral 45 señala que **para determinar si una marca es notoriamente conocida se deberán tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:**

- a) la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
- b) la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción



de la marca;

c) la antigüedad de la marca y su uso constante;

d) el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

De tal modo, no basta que el interesado se limite a comprobar fehacientemente la extensión del conocimiento por el sector pertinente del público, porque según el sistema legal costarricense, debe comprobar además y **concurrentemente**, la intensidad, la difusión, la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante y también presentar un análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que la marca distingue.

Por imperativo legal, a lo anterior se debe añadir, la especificación realizada a través del ordinal 31 del Reglamento de la Ley de marcas, en cuanto a lo que debe entenderse como sector pertinente –referido en el inciso a) del numeral 45 citado para poder determinar la notoriedad de una marca. Según la norma reglamentaria citada, sector pertinente será, entre otros, cualquiera de los siguientes:

- a. los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que aplica la marca;
- b. las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca;
- c. los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.

Entonces, dentro del marco de legalidad costarricense, el interesado



en requerir la notoriedad de una marca, debe tomar en consideración los aspectos mencionados por la Ley de marcas y su reglamento, a los efectos de generar el tipo de prueba relevante, suficiente e idónea que permita comprobar a un tribunal la situación fáctica de notoriedad de la marca, para poder subsumirla en la relacionada previsión normativa; y en ese caso, entonces sí, el juzgador deberá –valorando o ponderando la prueba bajo la sana crítica, porque cumple todas las previsiones normativas de los artículos 44 y 45 de la Ley de marcas, y al menos una de las especificaciones del ordinal 31 del reglamento de dicha Ley.

Además, en nuestro ordenamiento, el párrafo in fine del numeral 44 de la Ley de marcas dispone que, para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios; ergo, existe carga probatoria, siendo que la carga de la prueba radica en quien requiere la existencia de tal notoriedad.

Veamos lo dicho al respecto por la doctrina:

En el contexto internacional la marca notoria ha sido objeto de particular atención por la OMPI, en cuyo seno se ha adoptado una Recomendación no vinculante para los Estados y Organizaciones Internacionales parte de la Asamblea de la Unión de París y de la Asamblea General de la OMPI que establece unos criterios de carácter orientativo para la evaluación de la notoriedad. Se trata de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI en la 34.ª sesión de reuniones (20 a 29 de septiembre de 1999, en adelante Rec. OMPI). Dicha Recomendación establece que "a la



hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida" (art. 2.1.a) Rec. OMPI). Este criterio general es pormenorizado, señalando en la letra b): "En particular la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente: 1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público; 2. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca; 3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y presentación en ferias o exposiciones de los productos o servicios a los que se aplique la marca; 4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. el valor asociado de la marca" (art. 2.1.b) Rec. OMPI)...(Lobato, 2002, p. 324).

Ahora bien, en cuanto a la notoriedad de la marca CHATGPT de la empresa opositora, alegada por la representante legal de **OPENAI OPCO, LLC**, y de previo al análisis del caso concreto, considera oportuno este Tribunal, destacar lo señalado por la doctrina:



La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas ... el lograr ese estatus implica un nivel de aceptación por parte del público que solo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen ... la marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados. Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Séptima Edición. Abeledo-Perrot, p. 393).

La Ley de marcas citada, al respecto en el artículo 8 inciso e) dispone:

“Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

[...]

e) Si el **signo constituye una reproducción, imitación, traducción transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público**, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de



confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

[...]

(Agregado el énfasis)

Este régimen especial de protección se refuerza en nuestro ordenamiento jurídico con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que contiene también una disposición expresa sobre la semejanza entre signos, en relación con las marcas notorias:

“...g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma...”.

Habiéndose establecido los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria, paso seguido, conviene establecer conforme lo visto los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad.

Bajo este entendimiento y siguiendo los criterios para reconocer la notoriedad, establecidos en el artículo 45 de la Ley de marcas y otros signos distintivos y en la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, se determina que la empresa opositora y ahora apelante, presentó prueba idónea y útil para demostrar la notoriedad de su marcas **CHATGPT** (visible a folios 33 al 235 del legajo de apelación digital), presenta como prueba válida para demostrar el reconocimiento la notoriedad la siguiente:



1. Reporte TM VIEW certificado sobre solicitudes internacionales.
2. Información suministrada por los representantes legales sobre las solicitudes mundiales de la marca CHATGPT.
3. Toma de pantalla desde el buscador Google desde San Francisco California, suministrada por los representantes legales de OPENAI en Estados Unidos en la cual se ve que con la palabra CHATGPT en Google salen más de 138.000.000 de resultados en 0.25 segundos.
4. Consulta efectuada en el buscador Google desde San José Costa Rica, en la que arroja 140.000.000 resultados en 0.23 segundos, debidamente certificada.
5. Consulta de #CHATGPT en la red social Instagram certificada, la cual se ve que arroja 2.3 millones de resultados y otros hashtags (#) más relacionados.
6. Consulta de #CHATGPT en la red social Facebook certificada, la cual se ve que arroja 9.9 M posts y 37K seguidores.
7. Consulta de la aplicación CHATGPT en GOOGLE APPS certificada, la cual cuenta con más de 50M descargas.
8. Noticia de NDTV debidamente certificada sobre el valor de la compañía. Microsoft invierte \$13,000,000,000 de dólares en OpenAI. OpenAI valorada en **\$80 billones o más de dólares** (18 de febrero de 2024). Certificación 40-2024:
<https://www.ndtv.com/world-news/chatgpt-creator-openai-valued-at-80-billion-in-latest-deal-report-5079282>
9. Noticia de Forbes debidamente certificada sobre el valor de la marca. ChatGPT valorada en **\$86 USD billones o más de**



dólares, el 30 de noviembre de 2023. Certificación 56-2024:
<https://www.forbes.com/sites/martineparis/2023/11/30/year-in-ai-chatgpt-now-valued-at-86-billion-google-takes-epic-ride/?sh=7f7234fc3219>

10. Noticia de CNBCTV de tecnología debidamente certificada sobre el valor de la empresa. Certificación 51-2024:
<https://www.cnbctv18.com/technology/chat-gpt-open-ai-chatbot-artificial-intelligence-30-billion-valuation-tender-offer-15597651.htm>
11. Noticia de Forbes debidamente certificada sobre el valor de la marca. ChatGPT valorada en \$29 USD billones o más de dólares, el 19 de mayo de 2023. Certificación 60-2024:
<https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2023/05/19/a-short-history-of-chatgpt-how-we-got-to-where-we-are-today/?sh=5cdef737674f>
12. Artículo de Tech Target sobre OpenAI. Certificación 65-2024:
<https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/OpenAI>
13. Artículo de la revista Time sobre las cien compañías más influyentes en el 2023 que presentó al director ejecutivo de OPENAI, Sam Altman en la portada de la revista. Certificación 32-2024: <https://time.com/collection/time100-companies-2023/6284870/openai-disrupters/>
14. Artículo de Reuters. En donde se indica que CHATGPT alcanzó más de 100 millones de usuarios activos mensuales. Certificación 33-2024:
<https://www.reuters.com/technology/chatgpt-sets-record-fastest-growing-user-base-analyst-note-2023-02-01/>



15. Artículo de New York Times. Refieren que CHATGPT es el mejor chatbot de inteligencia artificial. Certificación 34-2024: <https://www.nytimes.com/2022/12/05/technology/chatgpt-ai-twitter.html>
16. Artículo de Forbes. Refiere a la revolución que, en IA, trae el CHATGPT. Certificación 46-2024: <https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2023/06/05/chatgpt-is-revolutionary-but-maybe-not-in-the-way-you-think/?sh=4f5403324f44>
17. Artículo de El País (España). Destacan la mejoría del servicio. Certificación 66-2024: <https://elpais.com/tecnologia/2023-03-16/asi-es-el-nuevo-chatgpt-ya-no-descarrila-capta-la-ironia-y-rectifica-los-tropezos.html>
18. Artículo de NBC News. Se menciona la penetración que el mercado ha tenido el CHATGPT. Certificación 38-2024: <https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/chatgpt-ai-chatbot-viral-rcna59628>

Anexo 3. Se refiere a la difusión de noticias en diferentes medios de comunicación relacionados con la marca en Costa Rica.

1. Carta certificada de los representantes legales de OPENAI en la que señalan los números de visitas y de cuentas creadas en Costa Rica y a nivel global.
2. El País Costa Rica, sobre la tienda CHATGPT. Certificación 57-2024: <https://www.elpais.cr/2024/01/11/ya-disponible-la-tienda-de-chatgpt-para-clientes-de-las-versiones-plus/>
3. El Financiero, sobre la tienda CHATGPT. Certificación 45-2024: <https://www.elfinancierocr.com/tecnologia/chatgpt->



[store-de-que-se-trata-esta-nueva-tienda/IT4ITZ3FONGEXNT2JEHJLHFJ6E/story/%20\(CERTIFICADA\)/](#)

4. CR Hoy, sobre el ataque Anonymous a OPENAI. Certificación 49-2024: <https://www.crhoy.com/tecnologia/chatgpt-sufrio-afectacion-tras-ataque-a-openai/>
5. El Mundo CR, sobre el impacto de CHATGPT en la educación. Certificación 48-2024: <https://elmundo.cr/tendencias/chatgpt-e-inteligencia-artificial-impactan-en-la-educacion/>
6. Artículo CNN Español sobre el uso CHATGPT detectado en Costa Rica en un estudiante. Certificación 47-2024: <https://cnnespanol.cnn.com/2023/07/12/profesor-costarica-chatgpt-examen-estudiantes-orix/>
7. Artículo de DW Alemania sobre el proyecto de ley elaborado por CHATGPT en Costa Rica. Certificación 50-2024: <https://www.dw.com/es/costa-rica-presentan-proyecto-de-ley-elaborado-por-chatgpt4/a-65775834>
8. Delfino, sobre el proyecto de ley elaborado por CHATGPT en Costa Rica. Certificación 52-2024: <https://delfino.cr/2023/05/presentan-proyecto-de-ley-hecho-por-chatgpt-para-regular-la-inteligencia-artificial>
9. La República, sobre el proyecto de ley elaborado por CHATGPT en Costa Rica. Certificación 53-2024: <https://www.larepublica.net/noticia/proyecto-de-ley-creado-con-chat-gpt-debe-ser-archivado-pide-sector-tecnologico>
10. CR HOY sobre cómo crear música usando CHATGPT. Certificación 55-2024: <https://www.crhoy.com/opinion/el-lector-opina/creando-musica-con-chatgpt-una->



[demonstracion-sencilla/](#)

11. Diario Extra, sobre superpoderes de AL y OpenAI. Certificación 29-2024:
<https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/507843/openai-ve-futuro-de-superpoderes-de-ia>
12. Diario Extra, sobre CHATGPT. Certificación 28-2024:
<https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/494162/chatgpt-qu-es-c-mo-usarlo-y-qu-puede-hacer>
13. CR HOY, sobre el año deslumbrante de CHATGPT. Certificación 67-2024: <https://www.crhoy.com/opinion/el-lector-opina/chatgpt-un-ano-deslumbrante-mas-alla-de-cualquier-pronostico-de-una-nueva-primavera-de-la-ia/>
14. TELETICA sobre CHATGPT. Certificación 30-2024:
https://failover.teletica.com/deutsche-welle/chatgpt-ahora-tiene-cuerpo-humanoide-el-robot-habla-y-razona-mientras-trabaja_354646

Noticias más importantes del sector tecnológico en Costa Rica, tales como Universidades y la Cámara de Tecnologías de la información y comunicación CAMTIC:

1. Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación sobre cómo funciona CHATGPT. Certificación 41-2024:
<https://www.camtic.org/hagamos-clic/chatgpt-como-funciona-y-que-retos-trae-consigo-a-nivel-ciberseguridad/>
2. Universidad de Costa Rica. Certificación 44-2024:
<https://semanariouniversidad.com/universitarias/universidad-de-costa-rica-estudia-la-implementacion-del-chatgpt-en-actividades-academicas/>



3. Universidad Técnica Nacional sobre tendencias de la industria y CHATGPT. Certificación 61-2024: <https://www.utn.ac.cr/sede-atenas-realizo-i-jornada-foros-auditoria-ti-tendencias-industria-40>
4. El Financiero “Microsoft invierte en la inteligencia artificial de OpenAI desarrolladores de Dall-E y CHATGPT. Certificación 27-2024: <https://www.elfinancierocr.com/tecnologia/microsoft-invierte-en-la-inteligencia-artificial/WCDTOK7YLVBDHEI26QOCZPON4/story/>

Al revisar este tipo de prueba, se tiene que seguir la sana crítica, tal y como ordena nuestro ordenamiento jurídico, atendiendo el tipo de servicios y productos, pues en temas tecnológicos es necesario apreciar en el contexto en que se desarrolla la marca, donde la tecnología responde a todas las demandas de la sociedad actual, que evoluciona constantemente y a un ritmo vertiginoso, lo que significa que también está en constante evolución. Su proceso de difusión y penetración en el mercado se lleva a cabo casi que exclusivamente en las redes sociales y la valoración de las acciones de sus inversores en puestos de bolsa automatizadas como NASDAQ.

Analizada en forma integral, se ha demostrado que las marcas del apelante han alcanzado un posicionamiento en el mercado internacional y trayectoria que resulta imposible de ignorar para este Tribunal, estas marcas tienen una amplia difusión en diversos medios de comunicación colectiva, destacando su presencia en redes sociales. Más aún si consideramos, que, con la popularización del



Internet en la última década, las redes sociales comenzaron a ocupar un lugar central en la vida cotidiana de las personas, ganando toda la atención. Tal hecho, ha obligado a las empresas a crear estrategia online, para lograr un mejor posicionamiento ante sus clientes, tener una mayor visibilidad del negocio y aumento de las ventas.

En la actualidad, el mercadeo en redes sociales es una necesidad para las marcas, considerando que son los canales más utilizados por las personas para interactúa con el mundo; hay más de 3.8 mil millones de usuarios en todo el planeta, lo que representa cerca de la mitad de la población mundial y que solo durante el 2020 las redes sociales tuvieron un aumento de 15 nuevos usuarios por segundo.

Todos estos elementos probatorios valorados por la Autoridad Registral, al tenor del artículo 45 supra indicado, determinar fechas del uso de la marca, el tiempo de uso de la marca, los canales de comercialización, medios de difusión, tiempo de publicidad; datos objetivos sobre la inversión de los últimos años en publicidad y promoción de la marca oponente; delimitación de la presencia en el mercado de los productos y servicios de la marca oponente de los últimos 3 a 5 años. Su valor económico que representa la marca, y porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado; revelándose así que la empresa **OPENAI OPCO, LLC**, cuenta en el mercado con un volumen de ventas, duración, intensidad de uso, alcance geográfico de uso, valoraciones de mercado de la marca, venta de productos o prestación de servicios de los que comprende la Clasificación de Niza, para su determinación como notoria, la prueba aportada demuestra que debe ser protegida.



Por lo anterior y en cuanto a la declaración de notoriedad solicitada este Órgano Colegiado considera que es indiscutible la extensión del conocimiento de la marca por el sector pertinente, así como la intensidad, ámbito de difusión, publicidad y promoción de la marca; la prueba aportada por el interesado, y el análisis hecho por esta instancia en lo que respecta a la producción y mercadeo de los productos y servicios que se distinguen, cuotas y posición en el mercado y demás aportada al expediente, hacen que conforme a los numerales 44 y 45 de la Ley de marcas, sea considerada suficiente e idónea para declarar su notoriedad de la marca CHATGPT en clase 9 y 42 .

II. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y LA DILUCIÓN DEL PODER DISTINTIVO DE LA MARCA. Declarada la condición de notoriedad de la marca propiedad de la empresa **OPENAI OPCO, LLC**, debe este Tribunal avocar su análisis a determinar si el signo



solicitado por el señor Iván Daniel Acuña Vargas, para proteger y distinguir “un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos digitales, servicios de marketing en redes sociales, servicios relacionados con publicidad, promoción, relaciones públicas, organización de eventos comerciales, gestión de licencias de productos y servicios de terceros, y servicios de registro, transcripción y compilación de datos, ubicado en San José, Santa Ana, Pozos, Lagos de Lindora, sector 1, casa 217, zip 10903., es igual o similar a al signo declarado notorio, con el debido cuidado que al haber alcanzado la marca del apelante la condición de notoriedad, la solicitada no pretenda aprovecharse de la reputación que esta ha



adquirido en el mercado.

La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

El artículo 65 de la Ley de Marcas determina que un nombre comercial no puede consistir en un signo que, total o parcialmente, sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o el público sobre la identidad de la empresa o establecimiento, o sobre la procedencia empresarial de los productos y servicios producidos y comercializados.

Para establecer la semejanza o diferencia entre los signos en conflicto, se tiene como herramienta el cotejo marcario, conforme a las reglas establecidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, necesario para poder valorarlos desde la óptica gráfica, fonética e ideológica, así como de los productos o servicios de que se trate. Al efecto dicho numeral indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que



se trate.

- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

Partiendo de lo antes expuesto este Tribunal, entra a analizar los signos en conflicto de la siguiente manera



Nombre comercial solicitado



Para proteger y distinguir “un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos digitales, servicios de marketing en redes sociales, servicios relacionados con publicidad, promoción, relaciones públicas, organización de eventos comerciales, gestión de licencias de productos y servicios de terceros, y servicios de registro, transcripción y compilación de datos. Un establecimiento comercial ubicado en San José, Santa Ana, Pozos, Lagos de Lindora, sector 1, casa 217, zip 10903.”

Marca inscrita

CHATGPT

Para proteger y distinguir en clase 9: programas informáticos descargables y software informático descargable para la producción artificial de voz y texto humano; Programas informáticos descargables y software informático descargable para el procesamiento, la generación, la comprensión y el análisis del lenguaje natural; Programas informáticos descargables y software informático descargable para software de procesamiento de lenguaje y voz



basado en aprendizaje automático; software descargable de bots de chat informáticos para simular conversaciones; programas informáticos descargables y software informático descargable para crear y generar texto.

En clase 42 suministro de software no descargable en línea para la producción artificial de voz y texto humano; suministro de software no descargable en línea para el procesamiento, la generación, la comprensión y el análisis del lenguaje natural; suministro de software no descargable en línea para software de procesamiento de lenguaje y voz basado en aprendizaje automático; suministro de software de chatbot no descargable en línea para simular conversaciones; suministro de software no descargable en línea para crear y generar texto; servicios de investigación y desarrollo en el campo de la inteligencia artificial; investigación, diseño y desarrollo de programas informáticos y software

De conformidad con la anterior comparación y tomando en cuenta los agravios del apelante, el signo inscrito es denominativo, en el tanto el signo solicitado es mixto, se compone tanto de una parte denominativo y un diseño, desde el punto de vista gráfico el signo solicitado tiene la palabra: **CHATGPTRICKS**, mientras que el signo inscrito del apelante, la palabra **CHATGPT**, por lo tanto el signo solicitado incluye por completo la palabra CHATGPT del signo inscrito, si bien es cierto componen la palabra del signo inscrito CHATGTP seguido de las letras TRICKS, esa diferencia no elimina el hecho de que la marca inscrita se incluye por completo en el signo solicitado, es idéntico al elemento preponderante de los signos inscritos, lo que provoca que, no solo a nivel gráfico tienen esa igualdad, sino que por ende en este caso, desde el punto de vista fonético, al pronunciar el signo solicitado,



emite en ese aspecto el mismo sonido que tiene el signo inscrito, siendo por tanto confundibles a nivel gráfico y fonético.

Conforme lo expuesto, este Tribunal no avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a permitir el signo para algunos servicios, ya que el signo pretendido tiene más similitudes que diferencias con el signo inscrito, lo que produce riesgo de confusión y asociación empresarial al hacer el análisis comparativo y en ese sentido, este Tribunal es del criterio que la marca propuesta no puede acogerse para inscripción.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar sus diferentes tipos, para ello traemos a colación las ideas expresadas por el autor Guerrero Gaitán, quien explica que la confusión directa es la que resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen; y la confusión indirecta viene dada por la semejanza de los signos que hacen que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, El nuevo derecho de marcas: perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p.263).

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso e): “para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios



que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas de repetida cita.

No es procedente el análisis realizado por el RPI que concluye denegar el signo solo en cuanto a “venta de productos digitales” y acoger para “servicios de marketing en redes sociales, servicios relacionados con publicidad, promoción, relaciones públicas, organización de eventos comerciales, gestión de licencias de productos y servicios de terceros, y servicios de registro, transcripción y compilación de datos.” Lo anterior debido a que no existe discusión en cuanto a que el Registro considera los signos muy similares a nivel gráfico y fonético, incluso señala que en su parte denominativa “el signo solicitado contiene el signo inscrito”; y aplica el principio de especialidad en cuanto a los servicios permitidos e indica que pueden coexistir.

Sin embargo, el Registro deja de lado el análisis con relación a que la marca inscrita CHATGPT, proteger productos y servicios relacionados con la inteligencia artificial, lo que implica la cobertura de una



disciplina amplia realizadora de programas con el ánimo de ser lo más cercano a lo que un humano puede considerar con respecto a determinada área o tema.

Así la Real Academia de la Lengua Española la define como:

inteligencia artificial

1. f. Inform. Disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. (Real Academia Española: *Diccionario de la lengua española*, 23.^a ed., (versión 23.7 en línea). <https://dle.rae.es/inteligencia?m=form#2DxmhCT>, definición 1. [Recuperado el 10 de junio de 2024].

Así las cosas, debió el Registro considerar la marca inscrita como lo que es productos y servicios referidos a la inteligencia artificial lo que hace que esté relacionada en definitiva con: “servicios de marketing en redes sociales, servicios relacionados con publicidad, promoción, relaciones públicas, organización de eventos comerciales, gestión de licencias de productos y servicios de terceros, y servicios de registro, transcripción y compilación de datos.” Razón por la que, en cuanto a estos servicios no puede ser de aplicación el principio de especialidad marcaria, toda vez que el consumidor tendría riesgo de confusión y asociación empresarial, dada la similitud gráfica y fonética que presentan los signos, así como la relación entre los servicios y productos que protegen.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el representante



de la empresa opositora y ahora apelante, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo tal su semejanza que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos iguales y similares a los solicitados por el apelante y que son susceptibles de relacionar entre sí, lo que podría a su vez producir el debilitamiento y la dilución de las marcas declaradas notorias. En ese sentido se acogen los agravios expuestos por la empresa **OPENAI OPCO, LLC.**, relacionados con la similitud entre los signos y el riesgo de confusión que como quedó demostrado se produce entre los signos contrapuestos.

En este orden de ideas, para Jorge Otamendi:

[...]

Se diluye el poder distintivo cuando existen varias marcas idénticas pertenecientes a distintos titulares que distinguen productos o servicios diferentes. Se diluye el poder distintivo de la marca que goza de unicidad, es decir cuando no hay otras idénticas que distinguen otros productos o servicios. Es el caso de marcas notorias como “Kodak”, “Savora”, “Rolls Royce” o “Ford”. Si alguna de estas marcas apareciera en el mercado distinguiendo otros productos de otros orígenes, el consumidor no sabrá quién es el fabricante.

[...]

(Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, 4ta ed.- Buenos Aires 2002 pag. 281).



Finalmente, los agravios del apelante deben ser acogidos, ya que el signo que solicita el señor Iván Daniel Acuña Vargas no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos inscritos por la existencia de riesgo de confusión en el consumidor.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es acoger los agravios formulados por el apelante, por lo que se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 15:09:34 del 15 de diciembre de 2023, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que se revoca parcialmente para que se



rechace la totalidad del nombre comercial solicitado y se reconoce la notoriedad de la marca CHATGPT en clase 9 y 42.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Paola Castro Montealegre, apoderada especial de OPENAI OPCO, LLC, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual, a las 15:09:34 del 15 de diciembre de 2023, la que en este acto se revoca parcialmente para que se rechace la inscripción del



nombre comercial solicitado en su totalidad y se reconoce la notoriedad de la marca CHATGPT en clase 9 y 42. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/CDFM/NUB.



DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33