

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0293-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “



INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN n°. 2018-639)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO N°. 0591-2018

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con diez minutos del diez de octubre de dos mil dieciocho.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por la licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1149-188, en representación de la empresa **INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A.**, sociedad constituida en España, con domicilio Hermosilla, 112. 280099 Madrid, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:26:59 horas del 10 de mayo de 2018.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de enero de 2018, la licenciada Alfaro Solano en la representación indicada solicitó el registro como marca de fábrica y comercio, de “**PORTANODE GATEWAY (diseño)**”, en donde traduce al español la palabra “gateway” como “puerta”, en clases 9, 38 y 42 de la clasificación internacional. Para proteger y distinguir, en **clase 9**: soportes de registros magnéticos, discos acústicos, software, aparatos de interfaz para ordenadores; en **clase 38**: telecomunicaciones

---

y en **clase 42**: servicio de diseño y desarrollo de equipos informáticos y software. Con el siguiente diseño:



**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las 15:26:59 horas del 10 de mayo de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial denegó parcialmente la inscripción solicitada en clases 9 y 42. En consecuencia admite su registro únicamente en clase 38.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Alfaro Solano**, recurrió la resolución referida y en vista de ello conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 luego de las deliberaciones de rigor.

*Redacta la juez Díaz Díaz, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tiene como único hecho con tal carácter y que resulte de interés para la resolución de este proceso, el siguiente:

1-. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a favor de **TRES CIENTO UNO SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, la marca “**GATEWAY**” con registro **239289**, vigente desde el 23 de octubre de 2014 y hasta el 23 de octubre de 2024, para proteger y distinguir “*aparatos e instrumentos científicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de medición y de*

---

*enseñanza, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido e imágenes, tales como: tabletas, computadoras, discos acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software” en clase 9 internacional (folio 2)*

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial admite la inscripción de **“PORTANODE GATEWAY (diseño)”** únicamente para los servicios de la clase 38 (telecomunicaciones) y la deniega para las clases 9 (soportes de registros magnéticos, discos acústicos, software, aparatos de interfaz para ordenadores) y 42 (diseño y desarrollo de equipos informáticos y software) con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que existe similitud gráfica, fonética e ideológica con el signo inscrito previamente. Y en razón de que; respecto de lo que se pretende proteger en las clases 9 y 42, es claro que se desarrollan en el mismo ámbito del comercio, ya que son productos y servicios relacionados, por lo que es inminente el riesgo de asociación empresarial.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa recurrente alega que el signo propuesto está dotado de elementos que le dan la distintividad suficiente y necesaria para coexistir en el mercado sin vulnerar derechos adquiridos por terceros ni regulaciones marcarias. Agrega que no se trata solamente de la denominación GATEWAY sino que va acompañado del término “PORTANODE” y un diseño, por lo que cumple a cabalidad con las características de distintividad y logra edificarse como un elemento único y característico que sin duda permitiría a los consumidores asociar la marca con su respectivo origen empresarial. Manifiesta la recurrente que “... *no le queda claro el motivo por el cual se*

---

*cuestiona la idoneidad del signo recurrido para vincular su origen empresarial a su respectivo titular, ni mucho menos se entiende, a que se refiere el Registro cuando cuestiona la naturaleza de los productos y su aptitud para poder diferenciar su propia naturaleza de los bienes propiedad del signo inscrito...” (folio 18 legajo de apelación)*

Afirma que no se ha hecho un análisis de conjunto, sino desmembrando sus elementos y que hay suficientes diferencias entre los signos confrontados, al considerar que solamente comparten la palabra GATEWAY, pero el suyo comprende también el vocablo PORTANODE, así como el diseño y su grafía, lo que refuerza su capacidad distintiva. Agrega además que; aunque ambas marcas protegen productos y servicios similares, pueden coexistir porque al analizar la que pretende con una visión de conjunto, se encuentran diferencias que permiten distinguirlas.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La normativa marcaría exige la denegatoria de un signo cuando 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 los productos o servicios que protegen.

En este sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, el **inciso a)**: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. Y en el **inciso b)**: cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

En concordancia con lo anterior, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, establece

---

las pautas a seguir al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario, dentro de ellas:

*“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.***

*(...)*

*c) Debe darse más **importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos...**” (Agregado el énfasis)*

De este modo, la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares inscritos dentro del mismo giro comercial.

Bajo estas premisas, advierte este Tribunal que al realizar el estudio de fondo del signo propuesto, resulta aplicable a este caso el artículo 24 en los incisos transcritos. Al analizar ambas marcas en forma global, basándose en la impresión gráfica, fonética o ideológica que producen en su conjunto, haciendo énfasis en sus semejanzas y no en sus diferencias, sí se observa la infracción al artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en sus

incisos a) y b). En este sentido, debemos considerar que en “” se encuentra contenida la marca inscrita, siendo que su elemento gráfico no le agrega mayor distintividad y la palabra “gateway” que comparten puede hacer creer al consumidor que tienen el mismo origen empresarial.

---

Adicional a esa similitud de las marcas en sí mismas, al confrontar su objeto de protección, es claro que respecto de las clases 9 y 42, ambas refieren a productos y servicios estrechamente relacionados: toda vez que la solicitada se pretende para “*soportes de registros magnéticos, discos acústicos, software, aparatos de interfaz para ordenadores*” en clase 9 y “*servicio de diseño y desarrollo de equipos informáticos y software*” en clase 42; y dentro de la lista de protección de la inscrita encontramos “*aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido e imágenes, tales como: tabletas, computadoras, discos acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software*”, los cuales evidentemente comparten medios de comercialización, están dirigidos al mismo sector de consumidores y por ello no pueden admitirse los agravios de la recurrente.

De lo anterior, se concluye que solo es posible acoger el signo propuesto para la clase 38, en razón de que respecto de las demás efectivamente puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial, siendo que; de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Marcas, eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del registro previo, ya que de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial al titular de éste, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte del solicitante.

Por lo expuesto, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación que interpuso la licenciada **Montserrat Alfaro Solano** en representación de **INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:26:59 horas del 10 de mayo de 2018, la cual se confirma.

**QUINTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Montserrat Alfaro Solano** en representación de **INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:26:59 horas del 10 de mayo de 2018, la cual se confirma, para que se deniegue parcialmente el registro del signo “



” que ha solicitado, para las clases 9 y 42. Y en consecuencia **se admita para proteger y distinguir “telecomunicaciones” en clase 38.** Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*