

**Expediente N° 2007-0001-TRA-PI**

**Solicitud de Registro de la marca de servicios WIFI HotSpot EXPRESS (DISEÑO)**

**HOTSPOT EXPRESS, S. A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 325-04)**

***VOTO N° 134 -2007***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con quince minutos del nueve de abril de dos mil siete.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor de edad, soltera, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco – setecientos tres, en su calidad de *Apoderada Especial* de la empresa **HOTSPOT EXPRESS, S. A.** con domicilio social en San José, Paseo Colón, octavo piso del Edificio Torre Mercedes, cédula jurídica número tres- ciento uno – trescientos cincuenta y tres mil seiscientos noventa y siete, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con cuarenta y cuatro minutos del dieciocho de enero de dos mil seis, en la que se rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios **WIFI HotSpot Express (Diseño)** en la clase 38 de la nomenclatura internacional, para proteger los servicios de telecomunicaciones y brindar servicios de redes privadas de comunicaciones.

**RESULTANDO:**

**PRIMERO:** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día catorce de enero del dos mil cuatro, la empresa **Hotspot Express, S.A.**, presentó solicitud de registro del nombre comercial **WIFI HotSpot Express (Diseño)**, y en escrito presentado el diez de diciembre de dos mil cuatro, aclara que lo que pretende proteger es el signo distintivo **WIFI HotSpot Express (Diseño)** como marca de servicios, en Clase 38 de la Clasificación Internacional, para distinguir servicios de telecomunicaciones y brindar servicios de redes privadas de comunicaciones.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las doce horas y cuarenta y cuatro minutos del dieciocho de enero del dos mil seis, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada por encontrarse inscrita la marca **WIFI Certified (DISEÑO)**.

**TERCERO:** Que contra la citada resolución, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian en su carácter de representante de la empresa **HOTSPOT EXPRESS S. A.**, en fecha dieciséis de marzo de dos mil seis, presentó Recurso de Apelación oponiéndose a lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, manifestando en su expresión de agravios que: 1) La marca de su representada contiene numerosos elementos que le otorgan distintividad y la diferencian de la marca **WIFI CERTIFIED**, que se encuentra inscrita. 2) Que tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaría ha establecido que cuando hay un conflicto de carácter registral entre dos marcas, se debe analizar la marca en su totalidad y no elemento por elemento, ya que la misma se imprime en la mente del consumidor como un todo único. 3) Que la única similitud entre ambas marcas es el término **WIFI** y la jurisprudencia ha señalado, que cuando es únicamente el prefijo de una marca la que es similar y cuando la marca contempla otros elementos figurativos o denominativos que le otorguen distintividad dentro del comercio, ambas marcas pueden coexistir registralmente, sin ningún problema. 4) Que la marca **WIFI CERTIFIED (DISEÑO)**, se encuentra registrada en la clase 9, que es una clase que protege productos, y la marca que su representada pretende registrar es la clase 38 que protege servicios. 5) Que su representada no incurre en ninguna de las prohibiciones estipuladas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que no existe razón ni fundamento alguno para que no coexistan registralmente ambas marcas.

**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 haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar 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 Edwin Martínez Rodríguez ; y**

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: HECHOS PROBADOS:** Se tiene como hechos probados de interés para la resolución de esta solicitud, los siguientes: **1.-** Que con vista en la certificación expedida por el Registro de la Propiedad Industrial (folio 67), se encuentra inscrita en la Clase 09 la marca “**WIFI certified (DISEÑO)**”, propiedad de Wi-Fi Alliance, vigente hasta el 31 de enero del 2013. **2.-** Que la licenciada Giselle Reuben Hatounian, es apoderada especial de **HOTSPOT EXPRESS, S.A.** (folio 81).

**SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS:** No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

**TERCERO: EN CUANTO AL FONDO: SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA:** **1.-)** En el presente caso, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8º, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el literal f) del Reglamento de dicha Ley, por encontrarse inscrita la marca “**WIFI CERTIFIED**” (**DISEÑO**), propiedad de Wi-Fi Alliance, bajo el acta número 137250, desde el 31 de enero de 2003, y con vencimiento al 31 de enero de 2013 (folio 67), en clase 09 de la Nomenclatura Internacional, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**WIFI HotSpot Express (Diseño)**”, en clase 38 Internacional para proteger servicios de telecomunicaciones y brindar servicios de redes privadas de comunicaciones, por considerar que la marca cuya solicitud de inscripción se pretende, resulta inadmisibile por derechos de terceros, pues al realizar su análisis y cotejo, determinó que contiene más semejanzas que diferencias, a tal grado que resultan ser idénticos ambos signos, en lo gráfico, fonético e ideológico, lo que podría causar confusión a los consumidores al no existir distintividad que permita su identificación e individualización. **2.-)** Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios ante esta Instancia, que no existe similitud gráfica ni fonética entre dichas marcas, bajo los argumentos indicados en el acápite tercero supra, por lo que pueden coexistir registralmente.

**CUARTO:** Al respecto, considera este Tribunal, que no son de recibo los argumentos del gestionante, dado que del cotejo en conjunto de la marca inscrita “**WIFI CERTIFIED**” (**Diseño**) y la solicitada “**WIFI HotSpot Express**” (**Diseño**), se establece una similitud gráfica, fonética e ideológica tal y como lo determinó el **a-quo** que podría inducir a error o confusión al consumidor

en el mercado.

Debe hacerse notar, que el factor tópico en ambos signos marcarios es la denominación WI FI, que a dicho del recurrente corresponde a las siglas de las palabras “Wireles fidelity” que resulta ser una palabra genérica que hace referencia a cualquier tipo de red inalámbrica de la internet, que si bien es cierto por tratarse de una palabra genérica de la que nadie puede reservarse su derecho, al ser precisamente las palabras preponderantes de ambas marcas, se minimiza su función diferenciadora y por ende, se reduce su capacidad distintiva, propiciándose en la especie, la posibilidad de asociación empresarial por parte de los consumidores de ese tipo de servicios que eventualmente podrían creer que el origen empresarial de ambos signos marcarios es el mismo, en detrimento del esfuerzo que ese sentido ha desplegado el titular de la marca inscrita con anterioridad. Lo anterior se refuerza con la circunstancia de que las marcas en discusión contienen a su vez el vocablo “certified” y “certificado”, con el mismo tipo de letra, los mismos colores –blanco y negro -, destacándose como se indicó supra, las siglas WIFI, que precisamente como factor preponderante produce un inmediato efecto visual, que podría condicionar al consumidor, de que se trata de un mismo producto o servicio, que como bien señala el Registro **a quo**, con probabilidad de que el adquirente de un servicio de esa naturaleza, utilice un concepto diminutivo de la marca, solicitando el producto únicamente bajo el nombre **WIFI**, lo que conlleva también a una similitud auditiva.

En cuanto al argumento esgrimido por la empresa recurrente, en el sentido de que su coexistencia registral es posible en virtud de que ambos signos marcarios se encuentran en una clasificación diferente, protegiendo distintos productos y servicios, es menester acotar, al igual que lo señala el Registro en la resolución recurrida, que tal afirmación no puede ser de recibo por este Tribunal, ya que está claramente estipulado en el numeral 8 inciso b) de la Ley de Marcas previamente citada, que aunque se trate de productos o servicios diferentes, al existir relación entre éstos y que puedan causar confusión, no está permitido su registración.

**QUINTO.** Así entonces, conforme lo anterior es pertinente señalar, que de acuerdo con lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico que rige la materia, la marca permite a su titular diferenciar en el mercado sus productos o servicios idénticos o similares, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en

su artículo 2, recoge como característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de contener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros. Dicha característica conlleva a que la marca deba cumplir con su función diferenciadora, la que resulta ser el fundamento del derecho marcario, pues se protege a los consumidores a la hora de elección en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de un productor de los del otro. Es por eso que, dentro de la citada ley, se incluye dentro de las prohibiciones referentes al registro de un signo marcario, aquellas dirigidas a evitar la confusión y resguardar los derechos conferidos al titular, por el registro de la marca o derechos de terceros. Al efecto, el artículo 8° de la Ley de cita, señala: “ *Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...*”, y su inciso a) establece la figura del riesgo de confusión y lo impone como causal de irregistrabilidad, al indicar que: “ *...a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.*” Dicho numeral en relación con el 25 del referido cuerpo legal, sustentan la razón del derecho exclusivo de uso sobre la marca que la ley otorga al titular de un signo marcario y, el inciso a) del artículo 8° citado, advierte con claridad, que para que se configure la irregistrabilidad de una marca, deben presentarse dos presupuestos; a saber: que exista identidad o semejanza entre los signos cotejados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado. Se trata de evitar la confusión del consumidor a la hora de elegir los productos, lo que resalta el objetivo primordial del derecho marcario.

Dentro de las reglas para calificar semejanzas que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el inciso f) impone como suficiente motivo para la denegatoria de la inscripción, la posibilidad de que dicha confusión entre los signos confrontados se produzca para tener por configurada la prohibición del citado inciso a) o la similitud entre ellos. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la sentencia emitida el cinco de mayo de dos mil cuatro, dentro del proceso No. 211P-2004, estableció que: “ *Los signos que pretendan ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos, por lo que no deben generar confusión con la marca debidamente inscrita que goza de la protección que la ley le ha otorgado a través del registro, y del derecho que de él se desprende, de hacer uso de ella en*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*forma exclusiva. No es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca y el de los consumidores...” y, en igual sentido, la jurisprudencia de nuestros Tribunales de Justicia, ha sostenido, respecto a este punto, lo siguiente: “...A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión. Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (**RIESGO DE ASOCIACIÓN**), o bien, en la calidad de los mismos (**CONFUSIÓN**); la distintividad es una “herramienta contra la competencia desleal” (Tribunal Primero Civil, resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001).*

**SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE:** Con fundamento en la legislación, jurisprudencia y doctrina, es criterio de este Tribunal que, a la marca solicitada “**WIFI HotSpot Express**” para proteger los servicios de telecomunicaciones y brindar servicios de redes privadas de comunicaciones en clase 38 de la nomenclatura internacional no podría autorizársele su inscripción, conforme lo peticionado, ya que le es aplicable como causal de irregistrabilidad los incisos a), b) y c) del artículo 8º, de la Ley supra citada, así como el inciso c) del artículo 24 del Reglamento de dicha ley, toda vez que guarda similitud con la marca previamente inscrita “**WIFI certified (Diseño)**” que protege productos para computadoras, computadoras y equipo periférico, productos inalámbricos para trabajar en la red de área local, en clase 9 internacional, determinándose que el signo propuesto no posee la aptitud suficiente para individualizar los productos en el mercado, y ello por cuanto existe la probabilidad de poner al consumidor en riesgo de confusión, ya sea desde el origen empresarial o al realizar la elección de productos dado que ambas marcas protegen servicios referidos a telecomunicaciones. Por lo anterior, resulta procedente rechazar el recurso de apelación interpuesto por la sociedad apelante y confirmarse en todos sus extremos la resolución venida en alzada.

**SÉTIMO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA:** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO:**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian** en su condición de Apoderada Especial de **HOTSPOT EXPRESS, S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con cuarenta y cuatro minutos del dieciocho de enero del dos mil seis, la cual en este acto se confirma. 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.**

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***DESCRIPTOR:***

- *Marca registrada o usada por tercero*
- *Marcas inadmisibles por derecho de terceros*