



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0951-TRA-PI

Solicitud de registro de marca multiclase “WIFIMAS”

LET’S GOWEX, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 4087-2011)

Marcas y otros Signos

VOTO No. 707-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las ocho horas con cuarenta minutos del veintitrés de agosto de dos mil doce.

Recurso de apelación planteado por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa **LET’S GOWEX, S.A.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, siete minutos, cuarenta y siete segundos del seis de setiembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de mayo de 2011, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en la representación indicada solicitó la inscripción en las Clases 35, 38 y 42 de la Nomenclatura Internacional, de la marca de servicios “**WIFImas (Diseño)**”, para proteger y distinguir en **Clase 35** “*Agencias de publicidad, alquiler de espacios publicitarios, alquiler de máquinas y aparatos de oficina, alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación, análisis del precio de costo, búsqueda de información en archivos informáticos para terceros, búsqueda de mercados,*



*búsqueda de patrocinadores, búsquedas de negocios, compilación de datos en bases de datos informáticas, consultoría en organización y dirección de negocios, correo publicitario, difusión de anuncios publicitarios, distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras], estudio de mercados, gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros, gestión de archivos informáticos, información y asesoramiento comerciales al consumidor, información sobre negocios, organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios, ferias (organización de -) con fines comerciales o publicitarios, presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor, publicidad, publicidad a través de una red informática, publicidad callejera, publicidad exterior, publicidad por correo directo, publicidad por correspondencia, recopilación de estadísticas, periódicos (servicios de abono a -) para terceros, composición de página con fines publicitarios (servicios de-), comparación de precios (servicios de -), comunicados de prensa (servicios de -), modelos (servicios de -) para publicidad o promoción de ventas, suscripción a servicios de telecomunicaciones para terceros” , en **Clase 38** “Telecomunicaciones” y en **Clase 42** “Actualización de software, alojamiento de sitios informáticos [sitios web], alquiler de ordenadores, alquiler de servidores web, alquiler de software, análisis de sistemas informáticos, consultoría en ahorro de energía, consultoría en hardware, ordenadores (consultoría en materia de -), consultoría en software, conversión de datos y programas informáticos, excepto conversión física, creación y mantenimiento de sitios web para terceros, diseño de sistemas informáticos, duplicación de programas informáticos, planos (elaboración de -) [construcción], estudio de proyectos técnicos, instalación de software, investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros, mantenimiento de software, programación de ordenadores, provisión de motores de búsqueda para Internet, recuperación de bases de datos, recuperación de datos informáticos, antivirus (servicios de protección -) [informática], ingenieros (trabajos de -) [peritajes]”.*



SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas, siete minutos, cuarenta y siete segundos del seis de setiembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió el rechazo de plano de la marca propuesta.

TERCERO. Que inconforme con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante escrito presentado el 14 de setiembre de dos mil once, la Licenciada Arias Chacón, en la condición indicada, presentó recursos de revocatoria con apelación en subsidio y dado que fue admitido el de apelación, conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortíz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO A QUO Y LOS ALEGATOS DEL RECURRENTE. En la resolución impugnada el Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción solicitada por considerar que el signo propuesto contiene palabras genéricas, de uso común, que han llegado a ser habituales en el lenguaje corriente, dado que su elemento denominativo “WIFI” graba directamente en la mente del consumidor la idea directa de los servicios ofrecidos, en este caso aquellos relacionados con redes inalámbricas o redes informáticas de banda ancha, también llamada WLAN (red inalámbrica)



referida a una de las tecnologías de comunicación inalámbrica mediante ondas más utilizada hoy en día, dado lo cual esta designación es incapaz de distinguirlos con los de similar naturaleza que pueda ofrecer otra empresa en el mercado. Por ello resulta carente de la distintividad necesaria para ser susceptible de protección registral, al ser inadmisibles por razones intrínsecas por cuanto transgrede los incisos c), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante alega que el Registro no realizó el análisis del signo solicitado como un todo, sino que justifica su rechazo en el elemento WIFI, a pesar de reconocer que éste se encuentra unido a otra palabra, no la considera como parte del distintivo. Adiciona a lo anterior que, según se define en (es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi) ese término realmente “...***es una marca de la Wi-Fi Alliance*** (anteriormente WECA: *Wireless Ethernet Compatibility Alliance*), la organización comercial que adopta, prueba y certifica que los equipos cumplen los estándares 802.11 relacionados a redes inalámbricas de área local. (...), la WECA contrató a una empresa de publicidad para que le diera un nombre a su estándar; de tal manera que fuera fácil de identificar y recordar...” y no; como afirma el Registro a quo, una tecnología de comunicación. Asimismo manifiesta que, de la misma fuente en que fundamenta su rechazo el quo, sea, la página de internet (www.aulaclie.es/articulos/wifi.html) se confirma que “Wifi” no es una abreviatura de Wireless Fidelity sino un nombre comercial.

Agrega que, el hecho de gozar una empresa de reconocimiento y prestigio obviamente otorga distintividad al signo que pretende, especialmente en este caso que el mismo se compone en su parte integral del logo que ha identificado a su representada a lo largo de los años. Afirma que hay registros recientes, de otras empresas, que contienen el término WIFI (Nos. 207113 y 210187). Por estas razones solicita sea revocada la resolución que recurre y se ordene continuar con el trámite de la marca propuesta.



TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DEL SIGNO MARCARIO PROPUESTO. La distintividad es una particularidad de todo signo marcario, representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre (...), la naturaleza, (...), las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando pueda llevar a engaño o confusión respecto de las características del objeto a proteger. De la misma forma, en aquellos casos que esté constituida por términos que resulten de uso común para los productos o servicios. Asimismo, cuando el signo utilizado 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 resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que el requisito de la **distintividad**, 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).

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 sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así que, de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no es susceptible de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección.

El apelante funda sus alegatos en la información obtenida de la “Enciclopedia de contenido libre Wikipedia” (es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi), manifestando que “WIFI” no es una abreviatura de Wireless Fidelity (equivante a Hi-Fi o High Fidelity), sino un nombre comercial de la empresa Wi-Fi Alliance, que antes se denominaba WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), una empresa cuyo objeto es probar y certificar que los equipos cumplen con ciertos estándares relacionados a redes inalámbricas de área local.

Consultada por esta Autoridad esa misma fuente, se ha obtenido la siguiente información:

*“...**Wi-Fi** (/waɪfaɪ/; en algunos países hispanoparlantes /wɪfi/) es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma **inalámbrica**. Los dispositivos habilitados con Wi-Fi, tales como: un ordenador personal, una consola de videojuegos, un smartphone o un reproductor de audio digital, **pueden conectarse a Internet a través de un punto de acceso de red inalámbrica**. Dicho punto de acceso (o hotspot) tiene un alcance de unos 20 metros (65 pies) en interiores y al aire libre una distancia mayor. Pueden cubrir grandes áreas la superposición de múltiples puntos de acceso. (...)*

Historia

Esta nueva tecnología surgió por la necesidad de establecer un mecanismo de conexión inalámbrica que fuese compatible entre los distintos dispositivos. Buscando esa



compatibilidad fue que en 1999 las empresas 3com, Airones, Intersil, Lucent Technologies, Nokia y Symbol Technologies se reunieron para crear la Wireless Ethernet Compatibility Alliance WECA, actualmente llamada Wi-Fi Alliance. El objetivo de la misma fue designar una marca que permitiese fomentar más fácilmente la tecnología inalámbrica y asegurar la compatibilidad de equipos...” (suplida la negrita)

De lo anterior, verifica esta Autoridad que, tanto de los alegatos del propio recurrente, como de la misma fuente por él citada, resulta claro que el término WIFI es una marca extranjera, de la empresa denominada Wi-Fi Alliance, signo que se asocia a un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos, tales como computadores personales, consolas de videojuegos, smartphones o reproductores de audio digital, que les permite conectarse a Internet a través de un punto de acceso de red inalámbrica. Y por ello no resulta atendible su alegato en este sentido.

Asimismo, no puede ser admitido su segundo alegato por cuanto, el reconocimiento y prestigio que tenga una empresa en modo alguno se transfiere en forma automática a los signos marcarios que ostente o que pretenda inscribir y tampoco les otorga distintividad, independientemente de que se utilice el mismo logo que identifica la empresa. Igualmente, no resulta de recibo su manifestación en sentido que debe concederse la inscripción solicitada en vista de que existen registros recientes de signos marcarios de otras empresas que contienen el término WIFI, dado que las valoraciones realizadas y las conclusiones a que haya llegado la Autoridad Registral en otros expedientes y bajo otros cuadros fácticos, corresponden a aspectos que no pueden ser apreciados en este caso, ya que el análisis actual debe circunscribirse al contenido del expediente bajo estudio.

Así las cosas, una vez analizado el expediente venido en Alzada, es evidente para este Tribunal que cuando el consumidor escuche y vea la marca “WIFIMAS”, en forma inmediata le dará la idea de que se trata de un producto o servicio que le permitirá conectarse a una red inalámbrica



y por ello deben ser rechazados los agravios de la parte apelante, resultando improcedente por no existir motivo alguno para resolver en forma distinta a como lo hizo el Registro a quo, ya que el signo solicitado es una designación común y usual de servicios a proteger, y consiste únicamente en una descripción de alguna característica que podría o no tener lo ofrecido y por ello carece de la distintividad necesaria para ser autorizado el registro del signo propuesto, ya que, en relación con su objeto de protección, transgrede lo dispuesto en los **incisos c), g) y j)** del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por las indicadas razones, considera esta Autoridad de Alzada se declara sin lugar el recurso presentado por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **LET'S GOWEX, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, siete minutos, cuarenta y siete segundos del seis de setiembre de dos mil once, la cual se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **LET'S GOWEX, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, siete minutos, cuarenta y siete segundos del seis de setiembre de dos mil once, la cual se confirma, denegando el registro del signo **“WIFIMAS (DISEÑO)”** solicitado por la recurrente. 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. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55