



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0895-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo WIRELESS SMART CITIES (diseño)**

**Let's Gowex S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4088-2011)**

**Marcas y otros Signos**

## ***VOTO N° 0761-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del veintinueve de agosto de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, representando a la empresa Let's Gowex S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes del Reino de España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiún minutos, cincuenta segundos del seis de setiembre de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha cinco de mayo de dos mil once, la Licenciada Arias Chacón, representando a la empresa Let's Gowex S.A., solicitó se inscriba como marca de servicios el signo



en la **clase 35** de la nomenclatura internacional, para distinguir 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 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-), comunicación de prensa (servicios de-), modelos (servicios de-) para publicidad o promoción de ventas, suscripción a servicios de telecomunicaciones para terceros; en la **clase 38** para distinguir telecomunicaciones; y en la **clase 42** para distinguir 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 por resolución de las once horas, veintiún minutos, cincuenta segundos del seis de setiembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

**TERCERO.** Que en fecha trece de setiembre de dos mil once, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

**CUARTO.** 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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano; y**

### **CONSIDERANDO**



**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser el presente un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que el signo realiza una atribución de características que pueden devenir en el engaño al consumidor, rechaza la solicitud de inscripción. Por su parte la representación de la empresa apelante alega que no se hizo un análisis del conjunto propuesto, el cual es registrable, y que recientemente se han otorgado marcas que incluyen a la palabra WIRELESS.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse la resolución venida en alzada, ya que el signo tal y como es solicitado resulta ser inelegible para conformar parte del elenco de derechos marcarios otorgados por el Estado costarricense. WIRELESS se refiere a una característica que significa inalámbrico, lo cual es un medio para dar un servicio, siendo que el término aparece resaltado y como elemento central del signo propuesto, así, el consumidor, cuando se refiera al servicio, tenderá a hacerlo usando wireless, que es el elemento denominativo central de la marca, el cual presenta falta de aptitud distintiva por referirse a una característica y no es apropiable en perjuicio de otros competidores, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas). Asimismo, el símbolo de la mano con el dedo pulgar hacia arriba significa bueno o aprobado, es de carácter universal, y en dicho sentido también se refiere a cualidades. Entonces, al estar referidos los elementos centrales de la marca a la indicación de cualidades genera un problema de falta de aptitud distintiva, buscan apropiarse de términos genéricos que generarían un problema de competencia desleal y que además carecen de aptitud distintiva. Por otro lado, y las palabras SMART CITIES aparecen demasiado pequeñas en el conjunto propuesto, por lo tanto el elemento que resalta frente al consumidor es WIRELESS. Otro



elemento para rechazar la inscripción de la marca es que el signo WIRELESS puede devenir en engañoso, ya que los servicios no indican que vayan a ser brindados exclusivamente de forma inalámbrica, y respecto de algunos de ellos resulta imposible que sean brindados de ésta forma, como agencias de publicidad, alquiler de espacios publicitarios, alquiler de máquinas y de aparatos de oficina, alquiler de tiempo publicitario y otros, con lo cual se genera un riesgo de engaño violentando además el artículo 7 j) de la Ley de Marcas. Por ello es que aún aplicando una visión de conjunto sobre el signo propuesto éste resulta inelegible para registro, y los otorgamientos traídos a colación por la apelante no tienen la fuerza para provocar el registro solicitado, ya que cada solicitud se analiza de acuerdo a su específico marco de calificación registral.

**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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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 Marianella Arias Chacón representando a la empresa Let's Gowex S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiún minutos, cincuenta segundos del seis de setiembre de dos mil once, la que en este acto se confirma para que se deniegue la inscripción como marca del signo



en las clases 35, 38 y 42 de la nomenclatura internacional. Se da por



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

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*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29