

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0510-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio “FACE ID” (9)

APPLE INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-1090)

Marcas y otros Signos

VOTO 0132-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del veinte de marzo del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIROS**, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 110660601, en su condición de apoderada especial de la empresa **APPLE INC.**, sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes del Estado de California, y domiciliada en 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:16:24 horas del 6 de setiembre del 2018.

Redacta el Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La licenciada **MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIROS**, en su condición de apoderada especial de la empresa **APPLE INC.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FACE ID**” en clase 9 para proteger y distinguir: Computadoras; hardware de cómputo; computadoras portátiles; computadoras tipo tableta; aparatos e instrumentos de telecomunicación; teléfonos; teléfonos móviles; teléfonos inteligentes; dispositivos

inalámbricos para la transmisión de voz, datos, imágenes, audio, video, y contenido multimedia; aparatos para redes de comunicación; dispositivos electrónicos portátiles capaces de proveer acceso a la Internet y para enviar, recibir y almacenar llamadas telefónicas, correo electrónico y otros datos digitales; hardware de cómputo usable [wearable]; dispositivos electrónicos digitales usables [wearable] capaces de proveer acceso a la Internet, para enviar, recibir y almacenar llamadas telefónicas, correo electrónico, y otros datos digitales; relojes inteligentes; lentes inteligentes; anillos inteligentes [dispositivos electrónicos]; rastreadores de actividades usables [wearable] [dispositivos electrónicos]; pulseras conectadas [instrumentos de medición]; lectores de libros electrónicos; software de cómputo; software de cómputo para, ajustar, configurar, operar y controlar computadoras, periféricos de cómputo, dispositivos móviles, teléfonos móviles, relojes inteligentes, lentes inteligentes, dispositivos electrónicos usables [wearable], audífonos, auriculares, televisiones, decodificadores, reproductores y grabadoras de audio y video, sistemas de teatros en casa, y sistemas de entretenimiento; software para el desarrollo de aplicaciones; software de juegos de computadora; archivos pregrabados de audio, video y contenidos multimedia descargables; dispositivos periféricos de cómputo; dispositivos periféricos para computadoras, teléfonos móviles, dispositivos móviles electrónicos, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos usables [wearable], relojes inteligentes, lentes inteligentes, auriculares, audífonos, televisiones, decodificadores, grabadoras y reproductores de audio y video; periféricos usables para ser usados con computadoras, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, relojes inteligentes, lentes inteligentes, anillos inteligentes [dispositivos electrónicos], audífonos, auriculares, televisiones, decodificadores, y grabadoras y reproductores de audio y video; aparatos de identificación y autenticación biométrica; acelerómetros; altímetros; aparatos de medición de distancia; aparatos para grabar datos de distancia; podómetros; aparatos de medición de presión; aparatos indicadores de presión; monitores, pantallas, pantallas de disposición frontal, y aparatos de cómputo para colocarse en la cabeza, para ser usados con computadoras, teléfonos inteligentes, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos usables [wearable], relojes inteligentes, lentes inteligentes, televisiones, decodificadores, grabadoras y reproductores de

audio y video; pantallas de realidad virtual y aumentada, gafas protectoras, controles y auriculares; anteojos 3D; lentes, gafas; lentes y gafas de sol; lentes; vidrios y cristales ópticos; aparatos e instrumentos ópticos; cámaras; flashes para cámaras; teclados, ratones de computadora, alfombrillas para ratones de computadoras, impresoras, unidades de disco de computadora, y discos duros; aparatos para grabar y reproducir sonido; grabadoras y reproductores de audio y video digitales; bocinas de audio; amplificadores y receptores de audio; aparatos de audio para vehículos con motor; aparatos para la grabación y reconocimiento de voz; audífonos, auriculares; micrófonos; televisiones; receptores de televisión y monitores; decodificadores; radiotransmisores y radiorreceptores; dispositivos electrónicos y de cómputo, a saber, interfaces para vehículos motorizados, paneles electrónicos de control, monitores, pantallas táctiles, controles remotos, estaciones de carga de batería, conectores, switches y controles de activación por voz; sistemas de posicionamiento global (GPS); instrumentos de navegación; instrumentos de navegación para vehículos [computadoras a bordo del vehículo]; controles remotos para controlar computadoras, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos móviles usables [wearable), relojes inteligentes, lentes inteligentes, audífonos, auriculares, reproductores y grabadoras de audio y video, televisiones, decodificadores, bocinas, amplificadores, sistemas de teatro en casa, y sistemas de entretenimiento; dispositivos usables [wearable] para controlar computadoras, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, relojes inteligentes, lentes inteligentes, audífonos, auriculares, grabadoras y reproductores de audio y video, televisiones, decodificadores, bocinas, amplificadores, sistemas de teatro en casa y sistemas de entretenimiento; aparatos para el almacenamiento de datos; chips de cómputo; baterías; cargadores de batería; conectores eléctricos y. electrónicos, acopladores, cables eléctricos, alambres eléctricos, cargadores, estaciones para cargar batería, y adaptadores para ser usados con computadoras, teléfonos móviles, computadoras portátiles, periféricos de cómputo, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos móviles usables [wearable], relojes inteligentes, lentes inteligentes, audífonos, auriculares, grabadoras y reproductores de audio y video, televisiones, y decodificadores; pantallas táctiles interactivas; interfaces para computadoras,

pantallas de computadoras, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos usables [wearable], relojes inteligentes, lentes inteligentes, televisiones, decodificadores, y grabadoras y reproductores de audio y video; láminas protectoras especiales para pantallas de computadora, pantallas de teléfonos móviles, y de relojes inteligentes; partes y accesorios para computadoras, periféricos de cómputo, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos usables [wearable], relojes inteligentes, lentes inteligentes, audífonos, auriculares, grabadoras y reproductoras de audio y video, televisiones y decodificadores; cubiertas, bolsas, estuches, cajas, fundas, correas y cordones especialmente adaptados para computadoras, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos usables [wearable], relojes inteligentes, lentes inteligentes, audífonos, auriculares, decodificadores, grabadoras y reproductores de audio y video; brazos extensibles para autofotos [mono pies de mano]; cargadores para cigarrillos electrónicos; collares electrónicos para entrenar animales; agendas electrónicas; aparatos para revisar correo [scanner]; cajas registradoras; mecanismos para aparatos de previo pago; aparatos para dictado; marcadores de dobladillos; aparatos para contar votos; aparatos electrónicos para etiquetar productos; aparatos para seleccionar precios [scanners]; aparatos de fax; aparatos e instrumentos de medición; tableros de anuncios electrónicos; aparatos de medición; obleas electrónicas hechas de silicón [wafers] circuitos integrados; amplificadores; pantallas fluorescentes; controles remotos; filamentos para la conducción de la luz (fibras ópticas); instalaciones electrónicas para controlar de forma remota operaciones industriales; aparatos electrónicos para controlar la iluminación; electrolizadores; extintores; aparatos radiológicos para uso industrial; aparatos y dispositivos de salvamento; silbatos de alarma; caricaturas; ovoscopios; silbatos para perros; imanes decorativos; rejillas electrificadas; controles remotos portátiles para aparatos en automóviles.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 15:16:24 horas del 6 de setiembre del 2018, que el signo solicitado incurre en la prohibición establecida en el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y

dictamino en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”***

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada López Quirós, interpuso recurso de apelación, y expreso sus agravios ante el tribunal indicando, en lo conducente:

Que la marca debe de analizarse en conjunto pues posee elementos que la hacen distintiva con respecto a los productos que desea proteger.

El Registro se limita a indicar que FACE ID se traduce al español como identificador de rostro, sin embargo, no se da un análisis exhaustivo sobre las consideraciones que llevan a determinar que se trata de una marca descriptiva ni considera que la marca FACE ID es en realidad evocativa.

FACE ID no es la forma usual en la que el público consumidor se refiere al tipo de producto, en realidad FACE ID es un producto que existe en el mercado únicamente porque mi representado desarrollo la tecnología específica. La frase en cuestión no es una denominación que se utilice para describir una técnica, ni popularmente los productos que se desean proteger y tampoco responde a las preguntas: ¿qué hace?, ¿cómo funciona? como para poder afirmar que se trata de una marca descriptiva.

Se trata de una marca evocativa: ya que sin describir el producto le da una idea al consumidor quien deberá utilizar para relacionarse la marca con los productos que se pretenden proteger, sin embargo, nunca de manera directa y clara se le informa de loas instrucciones o características esenciales del producto.

La tecnología FACE ID incluye parte del hardware y software más avanzado de Apple, que se adapta automáticamente a los cambios de aspecto del rostro, como maquillaje o crecimiento del vello facial; siendo que la marca va dirigida a un público meta sofisticado, acostumbrado a la tecnología de punta de Apple, lo cual no genera ningún engaño o confusión.

Aporta declaración jurada acompañada de documentos donde se muestra la funcionalidad de FACE ID con ciertos hardware de la empresa APPLE.

SEGUNDO. 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

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

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra normativa marcaría es clara en que, para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en sus incisos d), g) y j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando: d) *Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica 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 procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.*

Ahora bien, el literal d) del artículo 7º de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista en un signo o una indicación que en el comercio pueda

servir para **calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata**, sobre lo cual se ha precisado que: “ [...] *La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca [...]. (Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p.115).*

Previo al análisis del signo es importante recalcar una de las reglas que se debe utilizar en el examen de fondo de las marcas y la misma se encuentra regulada en el inciso a) del artículo 24 del reglamento a la ley de marcas:

Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo ..., 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.*

Por tal motivo, hizo bien el Registro en determinar que el conjunto gráfico, fonético e ideológico que imprime la marca **FACE ID**, es percibido por el consumidor como **IDENTIFICACIÓN DE ROSTRO O CARA**, ya que su traducción en lo que corresponde es: El término “Face ID”, que traducida al español significa “**Identificación de la Cara**” (<https://translate.google.com/?hl=es#view=home&op=Translate&sl=en&tl=es&text=face%20id>) o “**Identificación del Rostro**”, palabras calificativas o descriptivas de la función de algunos de los productos protegidos por el signo solicitado, como por ejemplo: *teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos usables [wearable], relojes*

inteligentes, lentes inteligentes.

Por lo que el signo se enmarca dentro de la prohibición que menciona el Registro del inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, de esta manera, un signo no podrá ser registrado, si luego de analizar los productos que éste pretende proteger, se determina que el signo es atributivo de cualidades de dichos productos, como el caso particular, ya que el signo distingue: *productos tecnológicos*, producto cuya característica es que reconocen la cara o el rostro previamente programados.

En este sentido no estamos frente a una marca evocativa o sugestiva, sino un signo descriptivo que informa directamente al consumidor una de las características del producto que distingue. La marca no puede ser evocativa ya que es el nombre de una función de los productos es decir describe una cualidad o característica directa.

En lo que respecta al inciso j) del artículo 7 de la ley de marcas, la doctrina explica claramente como comprobar si un signo es o no engañoso:

*Para determinar si la marca es engañosa deben realizarse operaciones sucesivas: **Percibir el signo en relación con los productos o servicios y que el signo pueda realmente inducir al público a error.** Para que la marca sea engañosa hace falta que la posibilidad de error resulte objetivamente de una discordancia entre lo que indica o sugiere el distintivo y las características de los productos o servicios a los que pretende aplicarse. Para que esto ocurra hace falta además que la marca genere unas expectativas sobre el producto o servicios capaces de influir en la demanda y que no respondan a la verdad.*

*El carácter engañoso habrá de **determinarse en relación con el producto** o servicio **distinguido** pues un mismo signo puede ser claramente engañoso para un producto o servicio y ser meramente sugestivo para otros. Un mismo signo puede ser descriptivo o incluso sugestivo para unos productos o servicios y engañoso para*

otros.

*Los casos más frecuentes de marcas engañosas son sobre: **La composición o naturaleza del producto o servicio;***

El origen del producto fundamentalmente falsas indicaciones de procedencia directas- mediante la mención o representación directa de la zona geográfica o indirectas mediante la utilización de signos asociados a la misma como un monumento conocido o apellidos extranjeros o el nombre de un personaje notorio del país siempre que se trate de productos cuyas características se vinculan al origen que se sugiere”. Tratado sobre Derecho de Marcas. 2ª edición, Carlos Fernández-Nóvoa. Ed. Marcial Pons, Madrid, 2004.

El signo solicitado contiene dentro de su estructura gramatical el término **FACE ID** que en su traducción al idioma español como se indicó líneas atrás corresponde a: **IDENTIFICACIÓN DE ROSTRO O CARA.**

Por lo que el consumidor al observar la marca **FACE ID** en algunos de los productos a distinguir como: auriculares, audífonos, lentes y gafas de sol; lentes; flashes para cámaras; teclados, ratones de computadora, alfombrillas para ratones de computadoras, va a pensar que contienen dicha tecnología y de la prueba aportada se puede claramente deducir que a esos dispositivos no se aplica el reconocimiento de rostro, en ese sentido el signo resulta engañoso.

El signo solicitado atenta contra el principio de veracidad y honestidad, inherentes a toda actividad de mercado, no se genera en el consumidor orientación en cuanto a los productos que va a obtener, el signo solicitado no cumple con la distintividad requerida para su registro.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no

poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

De acuerdo a la normativa y doctrina transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si no goza de distintividad suficiente. El signo solicitado **FACE ID**, visto en su conjunto, está compuesto de términos irregistrables por ser descriptivos y engañosos respecto de los productos que distingue, por lo tanto, se torna en un signo sin la característica de distintividad que requiere toda marca para lograr acceder a los asientos registrales.

En lo que respecta a la prueba aportada por la parte recurrente, la misma ratifica que el reconocimiento de rostro es una tecnología aplicada a ciertos dispositivos, sobre todo los teléfonos móviles, pero no demuestra que no sea un término descriptivo, engañoso o falta de distintividad.

Por lo que considera este Tribunal que la marca solicitada **FACE ID** quebranta los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citado, para la clase 9 de la clasificación internacional de Niza, así como el artículo 6 quinquies b-2, que en cuanto al carácter distintivo dice, que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción y por lo tanto se debe rechazar.

Por lo que lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIROS**, en su condición de apoderada especial de la empresa **APPLE INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:16:24 horas del 6 de setiembre del 2018.

SEXTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto por la licenciada **MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIROS**, en su condición de apoderada especial de la empresa **APPLE INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:16:24 horas del 6 de setiembre del 2018, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado “**FACE ID**” para la clase 9. 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.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM