



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0380-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “TOUCH ID”

APPLE INC., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-737)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 168-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las diez horas con diez minutos del diecisiete de febrero del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, Abogada, cédula de identidad número 1-1066-0601, vecina de San José, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **APPLE INC.**, una sociedad constituida y organizada conforme a las leyes del Estado de California, domiciliada en 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y dos minutos y cuarenta y ocho segundos del cinco de mayo del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 28 de enero de 2014, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades y en su condición antes indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“TOUCH ID”**, en clases 09 y 35 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir respectivamente: *“Computadoras; dispositivos periféricos de cómputo; hardware de cómputo;*



máquinas de cómputo para juegos; computadoras portátiles; computadoras tipo tableta; asistentes digitales personales; organizadores electrónicos; libretas electrónicas; lectores de libros electrónicos; dispositivos electrónicos portátiles y software para los mismos; dispositivos portátiles capaces de proveer acceso a la Internet y para enviar, recibir, y almacenar llamadas telefónicas, faxes, correo electrónico y otros datos digitales; unidades portátiles electrónicas para la recepción inalámbrica, almacenamiento y/o transmisión de datos y mensajes, y dispositivos electrónicos que permiten al usuario mantener o administrar información personal; aparatos para la grabación y reproducción de sonido; dispositivos MP3 y otros dispositivos de reproducción de audio; grabadoras digitales de audio; grabadoras y reproductoras digitales de video; grabadoras y reproductoras de audio cassettes; grabadoras y reproductoras de video cassettes; grabadoras y reproductoras de discos compactos; grabadoras y reproductoras de discos versátiles digitales; grabadoras y reproductoras de cintas digitales de audio; radios, radio transmisores y receptores; aparatos mezcladores de audio y video; amplificadores de audio; receptores de audio; decodificadores de audio; aparatos de audio para automóviles; audífonos, auriculares; bocinas de audio; micrófonos; componentes de audio y sus accesorios; módems; aparatos de comunicación para redes de cómputo; aparatos e instrumentos electrónicos para comunicaciones; aparatos audiovisuales para la enseñanza; aparatos e instrumentos ópticos; aparatos e instrumentos de telecomunicación; dispositivos de sistemas de posicionamiento global (GPS); teléfonos; dispositivos inalámbricos de comunicación para la transmisión de voz, datos o imágenes; cables eléctricos; aparatos para el almacenamiento de datos; medios magnéticos para el almacenamiento de datos; chips; discos y cintas con contenidos pregrabados o para grabar programas de cómputo y software; aparatos de fax; cámaras; baterías; televisores; receptores de televisión; monitores de televisión; decodificadores; software de cómputo; programas para juegos de computadora y programas para juegos electrónicos; software para sistemas de posicionamiento global (GPS); software de cómputo para viajes, turismo y planificación de viajes, navegación, planeación de rutas de viaje, geografía, destinos, transportación e información de tráfico, direcciones para manejar o transportación a pie,



localización de mapas personalizado, atlas (guías) de calles, despliegue de mapas electrónicos, e información sobre destinos; software de cómputo para crear, distribuir, descargar, transmitir, recibir, reproducir, editar, extraer, codificar, decodificar, desplegar, almacenar y organizar textos, datos, gráficos, imágenes, audio, video y otros contenidos multimedia, publicaciones electrónicas descargables, y juegos electrónicos descargables; software de cómputo para grabar, organizar, transmitir, manipular y revisar textos, datos, archivos de audio, archivos de video y juegos de cómputo conectados a computadoras, televisores, decodificadores para televisores, reproductores de audio, reproductores de video, reproductores de medios electrónicos, teléfonos, y dispositivos electrónicos portátiles; software de cómputo que permite a los usuarios la programación y distribución de textos, datos, gráficos, imágenes, audio, video y otros contenidos multimedia vía una red global de comunicaciones y otros medios tales como computadoras y redes electrónicas y de comunicación; software de cómputo para identificar, localizar, agrupar, distribuir, y administrar datos, enlaces entre servidores de cómputo y usuarios conectados a una red global de comunicaciones y otras computadoras, redes electrónicas y de comunicación; software de cómputo para ser usado con dispositivos digitales móviles y otros electrónicos de consumo; software para la edición electrónica; software para lectores de publicaciones electrónicas; software de cómputo para la administración de información personal; contenidos de audio y audiovisuales, información y comentarios descargables; publicaciones electrónicas descargables, a saber, libros electrónicos descargables, revistas, publicaciones periódicas, boletines, periódicos, semanarios y otras publicaciones similares; software para la administración de bases de datos; software para el reconocimiento de caracteres; software para el reconocimiento de voz; software para correo y mensajes electrónicos; software de cómputo para acceder, navegar y hacer búsquedas en bases de datos en línea; tableros de anuncios electrónicos; software para sincronización de datos; software para el desarrollo de aplicaciones; manuales electrónicos para ser leídos electrónicamente a través de una máquina de lectura o una computadora para ser vendidos con los productos antes mencionados como una unidad; conectores eléctricos y electrónicos, acopladores, alambres



eléctricos, cables eléctricos, cargadores, almacenadores electrónicos, bases, interfaces, y adaptadores para ser usadas con los productos antes mencionados; equipo de cómputo para ser usado con todos los productos antes mencionados; aparatos electrónicos con funciones multimedia para ser usados con los productos antes mencionados; aparatos electrónicos con funciones interactivas para ser usados con todos los productos antes mencionados; accesorios, partes, dispositivos adaptados y aparatos de prueba para todos los productos antes mencionados; cubiertas, bolsas y estuches especialmente adaptados para todos los productos antes mencionados; instrumentos de navegación; aparatos para revisión de correo; cajas registradoras; aparatos para mecanismos de previo pago; máquinas para dictado; máquinas para doblar; máquinas para ser usadas en votaciones; aparatos para etiquetar electrónicamente productos; máquinas seleccionadoras de precios; aparatos e instrumentos de medición; medidores; tableros de anuncios electrónicos; aparatos e instrumentos ópticos; placas de silicón; circuitos integrados; pantallas fluorescentes; aparatos de control remoto; filamentos para la conducción de la luz (fibras ópticas); instalaciones electrónicas para controlar de forma remota operaciones industriales; aparatos para detener la iluminación; electrolizadores; extintores; aparatos radiológicos para uso industrial; aparatos y dispositivos de salvamento; silbatos de alarma; gafas de sol; caricaturas; ovoscopios; silbatos para perros; imanes decorativos; rejas electrificadas; calcetines para ser calentados eléctricamente; pulseras de identificación codificadas magnéticas; aparatos biométricos de identificación; aparatos electrónicos de identificación digital.”, y “Consultoría en organización y dirección de negocios; administración (dirección) de negocios; consultoría sobre negocios; información sobre negocios; trabajos de oficina; dirección de negocios, a saber, compilación de información en bases de datos y gestión de archivos informáticos; sistematización de datos en bases de datos; agencias de publicidad; publicidad, marketing y servicios de promoción de ventas para terceros; consultoría en materia de publicidad y marketing; promoción de ventas para terceros; agrupamiento en beneficio de terceros de una variedad de productos (excepto su transporte) para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; promoción de ventas de productos y promoción de servicios



de terceros; estudios de mercado; creación de campañas publicitarias, producción de anuncios comerciales, difusión de anuncios publicitarios, colocación de carteles de anuncios; alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación; administración de programas de lealtad para consumidores; servicios de estrategias promocionales para la obtención de recompensas para aumentar la lealtad de los clientes; provisión de información comercial, de negocios y de consumo a través de una red global de comunicaciones; consultoría en dirección de negocios, a saber, provisión de base de datos de cómputo en relación a la compra y venta de una amplia variedad de productos y servicios de terceros; servicios de venta al menudeo; servicios de venta al menudeo provistos a través de la Internet y otras redes electrónicas y de comunicaciones; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor relacionados con libros, revistas, publicaciones periódicas, boletines, periódicos y otras publicaciones en una amplia gama de temas de interés general, provistos en línea y otras redes de comunicaciones; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor relacionados con el entretenimiento, a saber, películas, programas de televisión, eventos culturales, eventos deportivos, juegos electrónicos, aplicaciones de software de cómputo, obras musicales, de audio y audiovisuales provistos en línea y otras redes de comunicaciones; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor relacionados con computadoras, electrónicos de consumo, aparatos de telecomunicaciones, teléfonos móviles, aparatos electrónicos digitales portátiles, software de cómputo, accesorios de cómputo, periféricos de cómputo y estuches para dichos productos, provistos en línea y otras redes de comunicaciones; demostración de productos; servicio de suscripción, a saber, servicios de provisión de suscripciones para textos, datos, gráficos, imágenes, contenidos de audio, video, publicaciones electrónicas, aplicaciones de software de cómputo, juegos electrónicos y otros contenidos multimedia, provistos a través de la Internet y otras redes electrónicas y de comunicaciones; organización y dirección de conferencias, exhibiciones con fines comerciales



y de negocios; servicios de información, asesoría y consultoría relacionado con todos los servicios antes mencionados”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:42:48 del 5 de mayo de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO / Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para la clase 09 únicamente y que se continúe el trámite para la clase 35 internacional. [...]”***.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de mayo de 2014, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **APPLE INC.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.



SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE.

El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, considerando que: “[...] *el signo solicitado “TOUCH ID” es una frase que alude directamente a determinada característica de los productos que se pretende proteger, tal como lo es la identificación a través del toque de las huellas dactilares, el consumidor espera que los productos que establezcan tengan este tipo de tecnología para su acceso, y en caso de no tenerla son engañosos, si no se garantiza al consumidor por medio de la lista a proteger del signo marcario, por consiguiente ahí es donde deviene el posible engaño al consumidor [...]*”

Touch y id al unirlos crean este concepto de identificación por medio del toque, es decir de las huellas dactilares del usuario, para poder acceder por medio de algún dispositivo electrónico a información o bien a un espacio. Esta tecnología se basa en características biométricas que son únicas y fijas y que por tanto individualizan al usuario. [...]

En virtud de lo antes expuesto, es criterio de este Registro rechazar parcialmente la inscripción de la marca “TOUCH ID” para la clase 9 únicamente y que se continúe el trámite para la clase 35 internacional, en razón de que el mismo no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción de conformidad con el artículo sétimo inciso g) j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. [...]”.

Por su parte, la recurrente alega en su escrito de expresión de agravios que por el principio de unicidad la marca debe ser analizada de forma conjunta por que así la percibe le consumidor y en este caso, señala que no recibe la suficiente información porque este no hace automáticamente una relación con un sistema complejo que detecta, almacena y maneja datos biométricos que luego son utilizados para desbloquear los dispositivos electrónicos y autorizar compras. Aporta un dictamen realizado por un experto el cual indica que “TOUCH ID” fue utilizado con el lanzamiento del Iphone 5. Señala que es una frase de fantasía pues “TOUCH”



en inglés debe ir seguida del objeto y este no es el caso. Agrega que el signo propuesto si posee distintividad pues evidentemente ese es el término mediante el cual identifica las características de seguridad y que no es una marca calificativa de los productos. Concluye que con la marca propuesta su representada identifica la característica de seguridad utilizada en sus dispositivos iPhone y iPad y que esta tecnología consiste en un sensor de huellas digitales incluido en la parte delantera del dispositivo, el cual lee y almacena la huella digital del usuario y por medio de esta verificación, el dispositivo identifica que el usuario es el autorizado, evitando así tener que utilizar una contraseña numérica para acceder al dispositivo.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que planteó el Órgano a quo, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca “TOUCH ID” sí contraviene las normas citadas, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que únicamente califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, según lo establece el inciso d) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas. Es útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: “[...] *El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. [...]*”

(OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).



Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “TOUCH ID”, en la clase 09 de la Clasificación Internacional, encuentra su fundamento, al estar constituido el signo propuesto únicamente por elementos descriptivos y calificativos de las cualidades de los productos que se pretenden proteger y distinguir ya citados. Los términos “TOUCH ID” en conjunto, tal y como se solicitan, se refieren a una cualidad de dichos productos, siendo su traducción al idioma español “TOQUE IDENTIFICACIÓN”, sea una las características principales de los productos citados, por lo que no es procedente su registración.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal amplía el razonamiento dado por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger y distinguir, para la clase 09 de la nomenclatura internacional, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

En ese sentido, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: “[...] 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. [...]”.

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que



la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.

Además de lo anterior, la negativa de inscripción se fundamenta también, en el inciso j) del citado artículo 7° de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “[...] *Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas [...].* (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**)

El signo “TOUCH ID”, sí puede resultar engañoso, pues respecto de los productos que pretende proteger es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que el signo solicitado incluye en su denominación únicamente los términos “TOUCH ID”, como elemento preponderante de éste, y dada su traducción al idioma español, como según se dijo supra “TOQUE IDENTIFICACIÓN”, trae a la mente del consumidor la idea de una identificación de la persona al toque con la huella digital en referencia al uso de los productos de mérito y para los productos que no tengan esa característica sería engañoso. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, que CONSISTE EN: “[...] *por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. (...)*” (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T.I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.**)



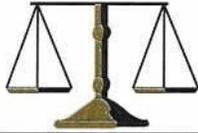
En razón de lo anterior, este Tribunal estima que debe confirmarse la resolución recurrida, pues al considerarse que los términos **“TOUCH ID”** definido como **“TOQUE IDENTIFICACIÓN”** no se pueden considerar, pues el consumidor los relaciona directamente con **“TOQUE IDENTIFICACIÓN”**, términos sobre los cuales no puede otorgarse la exclusividad para un solo comerciante, sino que este va a requerir de un elemento adicional que otorgue la distintividad.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto por los incisos d) y g) del artículo 7 reseñados, si solventado el engaño, bajo el supuesto que si tengan todos los productos de la clase 09 solicitada la cualidad apuntada, resultaría el signo propuesto descriptivo de los productos y por ende falta de distintividad tal y como fue expuesto supra.

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, ya que el consumidor esperará una cualidad adicional técnica del producto, de tenerla es descriptiva y de no tenerla sería engañosa al generar expectativas falsas. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que los términos **“TOUCH ID”** pueden ser engañosos o en su defecto descriptivos de las cualidades de los productos.

Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios **“TOUCH ID”** por su falta de distintividad, además de resultar calificativa y descriptiva respecto de los productos a proteger y distinguir ya indicados y generar un riesgo de engaño y confusión al consumidor respecto de estos.

Bajo los términos antes expuestos por el Órgano a quo y por este Tribunal, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

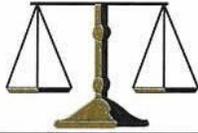


Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta calificativo y descriptivo de una característica propia de los productos que se pretenden proteger, tal y como fue expuesto, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, así como generar un riesgo de engaño respecto de los mismos, según los argumentos expuestos a través de la presente resolución, por lo que violenta así los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica, comercio y servicios solicitada “**TOUCH ID**”, para proteger y distinguir los productos indicados de la clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **APPLE INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y dos minutos y cuarenta y ocho segundos del cinco de mayo de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **APPLE INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y



dos minutos y cuarenta y ocho segundos del cinco de mayo de dos mil catorce, la cual se confirma, para que se rechace parcialmente la inscripción del signo solicitado para la clase 09 únicamente y para que se continúe el trámite para la clase 35 internacional. 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.-**

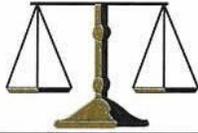
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55