



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2014-0950-TRA-PI

Solicitud de Registro de Marca (*WATCH DISEÑO*) (9, 10, 14, 44)

APPLE INC.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-7863)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0638-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del dos de julio del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada ***María del Pilar López Quirós***, mayor, divorciada, con cédula de identidad número 1-1066-601, abogada, con oficina en Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, cuarto piso, Escazú, San José, apoderado especial de la compañía ***APPLE INC.***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las catorce horas cincuenta y ocho minutos siete segundos del doce de noviembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas trece minutos quince segundos del once de setiembre del dos mil catorce, la licenciada ***María del Pilar López Quirós***, de calidades y en la representación indicada, solicitó

la inscripción de la marca multiclase de fábrica, comercio y servicios
las siguientes clases:

 **Watch**, en



Clase 09 Internacional de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “*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 digitales y software para los mismos; dispositivos electrónicos móviles digitales 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 digitales 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 de 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, decodificar, desplegar, almacenar y organizar textos, datos gráficos, imágenes, audio, video y otros contenidos multimedia, publicaciones electrónicas descargables, y juegos electrónicos descargables; software de computo para grabar, organizar, transmitir, manipular y revisar textos, datos, archivos de audio, archivos de video y juegos de computo conectados a computadoras, televisores, decodificadores para televisores, reproductores de audio, reproductores de video, reproductores de medios electrónicos, teléfonos, y dispositivos electrónicos portátiles; software de computo 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 computo 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 computo 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 el correo y mensajes electrónicos; software de computo 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 maquina de lectura o de computadora para ser vendidos con



los productos antes mencionados como una unidad; conectores eléctricos y electrónicos, acopladores, alambres eléctricos, cables eléctricos, cargadores, almacenadores eléctricos, bases, interfaces, y adaptadores para ser usados con los productos antes mencionados; equipo de computo 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 todo 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 la revisión de correo; cajas registradoras; aparatos para mecanismos de previo pago; aparatos electrónicos para dictado; aparatos electrónicos para doblar; aparatos electrónicos para ser usados en votaciones (para contar votos); aparatos para etiquetar electrónicamente productos (scanners); aparatos electrónicos para revisar precios de los productos (scanners); 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 electrónicos para controlar 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”.

Clase 10 Internacional de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “*Sensores (aparatos médicos), monitores (aparatos médicos) y pantallas (aparatos médicos) para monitorear la salud, la buena forma física, datos mientras se ejecuta algún ejercicio y bienestar; aparatos, instrumentos y dispositivos médicos”.*

Clase 14 Internacional de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger



y distinguir *“Instrumentos de relojería y cronómetros; relojes de pulsera, relojes; artículos y piezas de relojería; cronógrafos para ser usados como piezas de reloj; cronómetros, pulseras para reloj; extensibles de reloj; estuches para relojes (presentación), estuches para artículos e instrumentos horológicos, cronométricos y de relojería; partes para reloj, relojes, instrumentos cronométricos y horológicos; artículos de joyería”*.

Clase 44 Internacional de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir *“Servicios de salud, gimnasio, ejercicios y bienestar físico, a través de monitoreos y valoraciones; provisión de información en materia de salud, gimnasio, ejercicios y bienestar físico; provisión de información en materia de salud, gimnasio, ejercicios y bienestar físico a través de un sitio Web”*.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas cincuenta y ocho minutos siete segundos del doce de noviembre del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO** Con base en las razones expuestas... **SE RESUELVE: Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada únicamente para las clases 9, 10 y 44 y continuar con el trámite respectivo para la clase 14. [...]**”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las once horas siete minutos catorce segundos del veinte de noviembre del dos mil catorce, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en la representación indicada, presentó **recurso de revocatoria con apelación en subsidio**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por el Registro de la Propiedad Industrial y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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 dentro plazo legal previo




a las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;


CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial determina rechazar parcialmente la inscripción de la marca

 para las clases 9, 10 y 44 y continuar con el trámite correspondiente para la clase 14, por cuanto el signo en las clases 9, 10 y 44 genera engaño al consumidor en relación con la naturaleza de los productos y servicios que busca proteger de conformidad con el artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apoderada registral de la empresa en cuestión, indica que el Registro no lleva razón en argumentar que su marca pueda causar engaño o confusión con respecto a los productos y servicios a proteger, puesto que están enfocados a proteger computadoras, dispositivos electrónicos, software para estos dispositivos, sensores, monitores para su uso mientras se realiza alguna actividad física y provisión de información de salud, todos incluidos

y que comercializa su representada. Que  consiste en un dispositivo de pulsera con funciones de un iPhone no siendo un reloj común, y es un término novedoso para los productos que se desean proteger. Por otra parte, de acuerdo al principio de unicidad, la inscripción del signo debe analizarse de forma conjunta como lo percibe el consumidor, razón



por la que no se debe segregar la marca que representa analizándola como un todo y no fraccionando sus elementos. Siendo que la marca solicitada no se confunde con ninguna otra existente, por ende, posee distintividad que la identifica por si sola frente a un producto sin que se confunda con otro igual o similar.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”


Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger. En el presente asunto estos motivos intrínsecos están contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa el valorado por el Registro de la Propiedad Industrial, sea:

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

Así como su párrafo final:


[...] Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio. [...]



En el caso que nos ocupa, el signo  , presentado por la compañía **APPLE INC.**, busca distinguir y proteger en clases 9, 10, 14 y 44 internacional, productos que no solo corresponden al arte de la horología como se hace ver en la amplia solicitud inicial, sino que también se busca hacer valer otra serie de productos relacionados a estos artefactos como lo son computadoras, dispositivos electrónicos, software para estos dispositivos, sensores y monitores para uso mientras se realiza alguna actividad física y provisión de información de salud. Lo anterior en razón del nuevo producto que será lanzado al mercado por parte de industria APPLE INC.

El hecho que el diseño de la marca solicitada esté estructurada y sea acompañada por el logo



ampliamente reconocido de Apple  , en este caso solo individualiza el origen de la empresa, pero no así el hecho que directamente se trate solo de productos para marcar la hora, sino que son artículos que junto con esta medición del tiempo puedan alivianar las necesidades actuales del ser humano en lo que se refiere a productos de alta tecnología y de fácil manejo, es entonces cuando hablamos del Principio de Unicidad, teniendo una visión en conjunto que efectivamente este Tribunal valora conforme al diseño y la denominación.

Si bien es cierto las marcas deben de analizarse como un todo, globalmente, un análisis por definición implica tomar en cuenta todas sus partes, y los efectos que estas partes hacen de construir un conjunto de significados, es decir el análisis se centra en determinar el efecto global que el conjunto de elementos produce, como lo externa el artículo 24 inciso a):

- a) Los signos... 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.”***




Aunque el significado simple en el idioma inglés de la palabra **WATCH** sea reloj, este mismo término refiere al menos una decena de acepciones que el consumidor no solo determinaría, sino que le llamaría la atención, pues el vocablo watch también puede significar entre otros: ver, mirar, vigilar.

Es por ello que, este Tribunal es del criterio que no existe engaño en la connotación con la que se identifica la marca solicitada. Todo lo contrario, se ha determinado mediante el análisis del signo en relación a los productos y servicios, que se trata de un término arbitrario como se expone a continuación:


La marca arbitraria consiste en palabras que tienen un significado real y que no teniendo relación alguna con el producto en sí o con ninguna de sus cualidades, junto con la teoría del cotejo de conjunto, si posee aptitud distintiva. Al efecto el autor Carlos Fernández Novoa, que nos dice: **“...que marca arbitraria es aquella “...cuyo significado no guarda relación alguna con la naturaleza o las características del correspondiente producto.”** (Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2001, página 209).


Así como: **“II. A.4. Signos Arbitrarios Es calificado como signo arbitrario aquel signo de uso común, pero cuyo significado no presenta relación alguna con los productos y servicios que se pretenden distinguir por su medio. Si bien es cierto el consumidor reconoce el signo concreto, en virtud de la falta de relación de éste con los productos o servicios que se pretende distinguir, aquel no es capaz de derivar ningún significado específico”.** (GUTIÉRREZ B, Ernesto, ¿Cuándo es distintiva una marca?, Revista IVSTITIA, N° 169-170, Año 15, pp. 40 a 41).

El signo  no guarda relación con la naturaleza de los productos que pretende distinguir salvo en la clase 14, por lo que respecto a los demás resulta arbitraria. Dicha



arbitrariedad es la que le otorga el carácter distintivo al signo, lo cual le da la fuerza intrínseca necesaria para constituirse en un registro de marca.

Considera este Tribunal que la marca pretendida  **Watch**, efectivamente es una marca arbitraria donde el signo solicitado no guarda relación alguna con la naturaleza, cualidades y funciones, de los productos y servicios a los cuales se intenta amparar, productos en clases 9, 10 y servicios en la clase 44 de la Clasificación Internacional, debe tenerse presente que el elemento predominante del signo es el término “Watch” el cual como puede apreciarse no tiene conexión con los productos y servicios mencionados, y por otra parte, el símbolo de

Apple , ubicado a su izquierda, no viene a confundir a los consumidores porque igualmente que el vocablo Watch es arbitrario en relación a los productos y servicios solicitados.

Finalmente, por las consideraciones expuestas, citas legales y doctrina, no concuerda este Tribunal con el criterio dado por el Registro de la Propiedad Industrial y en este sentido lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la representante de la compañía **APPLE INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas cincuenta y ocho minutos siete segundos del doce de noviembre del dos mil catorce, la cual se revoca en cuanto a las clases 9, 10 y 44 de la Clasificación Internacional Niza.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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, este Tribunal declara ***con lugar*** el recurso de apelación presentado por la licenciada ***María del Pilar López Quirós***, apoderado especial de la compañía ***APPLE INC.***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas cincuenta y ocho minutos siete segundos del doce de noviembre del dos mil catorce, la que en este acto se ***revoca parcialmente***, en cuanto a la denegatoria de las clases 9, 10 y 44, y se ***confirma*** en cuanto acogió la clase 14, a efecto, que

la marca ***Apple Watch*** se inscriba en todas las solicitadas. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55