



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0100-TRA-PI

**Oposición a solicitud de inscripción de Marca Multiclase de Fábrica y Comercio
(IWATCH) (9, 10 y 14)**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2013-10550)

Marcas y otros Signos

VOTO 805-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta minutos del seis de octubre del dos mil dieciséis.

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 San José, apoderada especial de la compañía **APPLE INC.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del estado de Delaware, domiciliada en 1007 North Orange Street Wilmington, Delaware 19801, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las nueve horas veintiocho minutos treinta y cinco segundos del primero de octubre del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:42:05 horas del 5 de diciembre del 2013, el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, mayor, abogado, portador de la cédula de identidad 1-532-390, vecino de San José, gestor de la empresa BRIGHTFLASH USA LLC, solicitó la inscripción de la marca multiclase de fábrica y comercio **IWATCH**, en las siguientes clases:



Clase 09 Internacional para proteger y distinguir “*Software para ordenadores; dispositivos de seguridad; monitores y dispositivos de monitoreo; cámaras; computadoras; equipo de cómputo (hardware); equipos periféricos; dispositivos inalámbricos de comunicación; radios; dispositivos de audio y video; dispositivos de sistemas de posicionamiento global (GPS); accesorios, piezas, componentes y estuches para todos los productos anteriores*”.

Clase 10 Internacional para proteger y distinguir “*Monitores y dispositivos de monitoreo incluyendo monitores para la salud y el deporte.*”

Clase 14 Internacional para proteger y distinguir “*Instrumentos cronométricos, relojes y relojes de pulsera; accesorios, piezas, componentes, y estuches para todos los productos anteriores*”.

SEGUNDO. Que al ser las 13:17:35 horas del 3 de marzo del 2014, se solicita por parte de la empresa BRIGHTFLASH USA LLC, reclasificar de clase 10 a clase 9 lo siguiente: “monitores y dispositivos de monitoreo incluyendo monitores para la salud y el deporte”.

TERCERO. Que al ser las 13:27:12 horas del 28 de julio del 2014, se solicita por parte de la empresa BRIGHTFLASH USA LLC, una prórroga para presentar el traspaso de la marca de APPLE INC. a favor de su empresa, mismo que fue asentado el 11 de agosto del 2014.

CUARTO. Que el edicto respectivo fue publicado en el diario oficial La Gaceta 189, 190 y 191 de los días 2, 3 y 6 de octubre del 2014.

QUINTO. Que dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado a las 09:15:44 horas del 2 de diciembre del 2014, el licenciado Mauricio Bonilla Robert, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José en carácter personal, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca **IWATCH** con base en que la marca no cuenta con los elementos exigidos



para su registro como lo son novedad o carácter distintivo, licitud, disponibilidad y originalidad.

SEXTO. Que de igual forma, y mediante memorial presentado a las 10:23:41 horas del 2 de diciembre del 2014, el licenciado Manuel E. Peralta Volio, apoderado especial de SWATCH AG., organizada y existente conforme a las leyes de Suiza, domiciliada en 94, rue Jakob Stamfli, 2503 Bienne, Suiza, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca **IWATCH** con base en la marca **SWATCH**.

SETIMO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas veintiocho minutos treinta y cinco segundos del primero de octubre del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: I. Se tiene por demostrada la notoriedad de la marca oponente SWATCH. II. Se tiene por no demostrado el alegato de familia de marcas y notoriedad del signo solicitado IWATCH. III. Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de SWATCH AG contra la solicitud de inscripción de la marca “IWATCH”, presentada por el apoderado de APPLE INC., la cual en este acto se rechaza.**”

OCTAVO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:49:23 horas del 3 de noviembre del 2015, 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, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

NOVENO. Que a la sustanciación 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 validez de lo actuado, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados los siguientes:

UNO. Que la empresa **APPLE INC.**, es titular de las siguientes marcas:

1. **ITUNES**, marca de fábrica bajo el registro 180403, propiedad de **APPLE INC.**, vigente al 30 de setiembre del 20018, en clase 9 internacional para proteger y distinguir *“Software para computadora para emplearse en la autorización, descarga, transmisión, recepción, edición, extracción, codificación, decodificación, reproducción, almacenamiento y organización de texto, datos, imágenes, archivos de audio, archivos de video y juegos electrónicos; software para computadora para el manejo de información personal; software para computadora para emplearse en el registro, organización, transmisión, manipulación, y revisión de textos, datos, archivos de audio, archivos de video y juegos electrónicos en conexión con computadoras, módulo de conexión para televisión, reproductores de música, reproductores de video, reproductores de medios, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos digitales portátiles y móviles; software para computadora para acceder, navegar y hacer búsquedas en base de datos en línea; software para computadora para-posibilitar que los usuarios programen y distribuyan audio, video, texto y otro contenido multimedios, incluyendo música, conciertos, videos, radio, televisión, noticias, deportes, juegos, eventos culturales, y programas educativos y relacionados con entretenimiento vía redes de comunicación; software para computadora para identificar, localizar, agrupar, distribuir y manejar datos y enlaces entre servidores de computadora y los usuarios conectados a redes de comunicación electrónica. (v.f. 39, y 8 legajo de apelación).*



2. **IPOD**, marca de fábrica bajo el registro 155703, propiedad de **APPLE INC.**, vigente al 12 de enero del 2006, en clase 9 internacional para proteger y distinguir “*Computadoras, equipo (hardware) de cómputo, periféricos de cómputo, computadoras que se sostienen manualmente, asistentes personales digitales, organizadores electrónicos, agendas electrónicas, aparatos para el registro, transmisión y reproducción de sonidos, imágenes y otros datos; cargadores magnéticos de datos; dispositivos electrónicos digitales móviles, teléfonos, máquinas de juegos de cómputo, microprocesadores, tableros de memoria, monitores, pantallas, teclados, cables, módems, impresoras, teléfonos de vídeo, unidades de discos, cámaras; programas (software) de cómputo, programas pregrabados de cómputo para el manejo de información personal, el manejo de programas (software) de bases de datos, programas (software) de reconocimiento de caracteres, programas (software) para el manejo de telefonía, programas (software) de correo electrónico y mensajes, programas (software) de radiolocalización, programas (software) para la sincronización de bases de datos/ programas de cómputo para acceder, curiosear y buscar base de datos en línea, programas (software) de cómputo y chips de memoria de cómputo que conservan su contenido sin energía eléctrica (firmware), tales como programas de operación de sistemas, programas para la sincronización de datos y programas para el desarrollo de herramientas de aplicaciones para computadoras personales y computadoras que se sostienen manualmente; dispositivos electrónicos que se sostienen manualmente para recepciones inalámbricas y/o transmisiones de datos, particularmente mensajes, y dispositivos que permitan al usuario mantenerse informado sobre o del manejo de información personal; programas (software) para el cambio de dirección de mensajes, correo electrónico del Internet, y otros datos a uno o más dispositivos electrónicos sostenidos manualmente desde un almacén de datos en o asociados con una computadora personal o un servidor; y programas (software) para la sincronización de datos entre una estación remota o dispositivo y una estación fija o remota o*



dispositivo, equipo (hardware) y periféricos de cómputo. (v.f. 40, y 10 legajo de apelación).

3. **iPhone**, marca de fábrica y comercio bajo el registro 196568, propiedad de **APPLE INC.**, vigente al 20 de noviembre del 2019, en clase 9 internacional para proteger y distinguir “*Programas de cómputo de hardware y software; dispositivos electrónicos digitales portátiles y móviles para el envío y recepción de llamadas telefónicas, faxes, correo electrónico y otros datos digitales; reproductores de MP3 y otros reproductores de audio y video de formato digital; computadoras portátiles, asistentes personales digitales, organizadores electrónicos, agendas electrónicas; portadores de datos magnéticos, teléfonos, teléfonos móviles, máquinas de juego de computadora, videoteléfonos, cámaras; programas de cómputo grabados previamente para la administración de información personal; software de administración de base de datos; software de correo electrónico y transmisión o recibo de mensajes; software de sistema de buscapersonas; software de sincronización de base de datos; programas de cómputo para el acceso, exploración y búsqueda de bases de datos en línea; software y firmware de cómputo, a saber, programas de sistema operativo, programas de sincronización de datos y programas de herramienta de desarrollo de aplicación para computadoras personal y portátiles; unidades portátiles electrónicas para la recepción y/o transmisión inalámbrica de datos; software para el redireccionamiento de mensajes, correo electrónico por interne! y/u otros datos a uno o más dispositivos portátiles electrónicos; software para la sincronización de datos; hardware y software de cómputo para proporcionar comunicación telefónica integrada con redes de información global computarizada.* (v.f. 41, y 12 legajo de apelación).

4. **IBOOKS**, marca de fábrica y comercio bajo el registro 207889, propiedad de **APPLE INC.**, vigente al 15 de marzo del 2021, en clase 9 internacional para proteger y distinguir “*Computadoras, dispositivos periféricos de cómputo, terminales de cómputo; equipo*




de cómputo (hardware); máquinas de juego de cómputo, microprocesadores, tarjetas de memoria, monitores, pantallas, teclados, cables, módems, impresoras, controladores de unidades de disco, adaptadores, tarjetas de adaptadores, conectores y unidades de disco; medios de almacenamiento en blanco; soportes de registro magnéticos; software de cómputo (programas de cómputo); software de cómputo para la creación, descarga, transmisión, recepción, edición, extracción, codificación, decodificación, despliegue, almacenamiento y organización de texto, gráficos, imágenes y publicaciones electrónicas; software y firmware (programas de cómputo instalados de fábrica) de cómputo, a saber, programas del sistema operativo, programas de sincronización de datos y programas de herramientas para el desarrollo de aplicaciones de cómputo para computadoras de uso personal y computadoras portátiles; hardware y software de cómputo para proveer y para comunicación con redes de información global computarizadas; programas pregrabados de cómputo para la administración de información personal, software para administración de bases de datos, software de reconocimiento de caracteres, software de administración de telefonía, software para correo electrónico y mensajería instantánea, software de radiolocalización, software para teléfonos móviles; software de sincronización de bases de datos, programas de cómputo para acceder, navegar y buscar en bases de datos en línea, software para la redirección de mensajes, correo electrónico de Internet, y/o otros datos a uno o más dispositivos electrónicos desde una tienda de datos en o asociada con una computadora personal o servidor; software de cómputo para la sincronización de datos entre una estación remota o dispositivo y una estación fija o remota o dispositivo; publicaciones electrónicas descargables en materia de libros, obras, panfletos, folletos, boletines informativos, diarios, revistas, y periódicos de un amplio rango de temas de interés general; dispositivos electrónicos portátiles digitales y software para los mismos; reproductores mp3 y otros reproductores de audio digital; computadoras portátiles, computadoras tipo tableta, asistentes digitales personales, organizadores electrónicos, libretas electrónicas; dispositivos electrónicos digitales



móviles, sistemas de posicionamiento global (GPS); teléfonos; dispositivos electrónicos digitales portátiles y móviles para la realización y recepción de llamadas telefónicas, laxes, correo electrónico, y otros datos digitales; teléfonos inalámbricos; teléfonos móviles; partes y accesorios para teléfonos móviles; partes y accesorios para teléfonos móviles; máquinas de fax, máquinas contestadoras, cámaras, videoteléfonos, software y hardware para la recuperación de información basada en telefonía; unidades electrónicas portátiles para la recepción, almacenamiento y/o transmisión inalámbrica de datos y mensajes, y dispositivos electrónicos que permiten al usuario llevar el registro y manejar su información personal; equipo e instrumentos de comunicación electrónica; aparatos e instrumentos de telecomunicaciones; datos pregrabados como fuentes, tipos de letras, diseños de caracteres y símbolos; chips, discos y cintas grabada o para grabarse en ellos programas de cómputo y software; memorias de acceso aleatorio, memorias de solo lectura; aparatos de memoria en estado sólido; juegos electrónicos y de computadora; manuales de usuario de lectura electrónica, para lectura por máquinas o lectura en computadora para usarse con y que se venden como una unidad con, todos los productos antes mencionados; aparatos para el almacenamiento de datos; discos duros; unidades de almacenamiento de disco duro en miniatura; discos de audio y video, CD-ROMs, y discos versátiles digitales; alfombrillas de ratón; baterías; baterías recargables; cargadores; cargadores para baterías eléctricas; audífonos; audífonos estéreo; auriculares; bocinas estéreo; bocinas de audio; bocinas de audio para uso doméstico; bocinas para monitores; bocinas para computadoras; aparatos personales de bocinas estéreo; receptores de radio, amplificadores, aparatos para grabación y reproducción del sonido, fotografías eléctricas, reproductores de discos, aparatos estéreo de alta fidelidad, aparatos grabadores y reproductores de cintas, altavoces, unidades de múltiples bocinas, micrófonos; dispositivos de audio y video digital; reproductores y grabadoras de audio casetes, reproductores y grabadoras de videocasete, reproductores de discos compactos, reproductores y grabadoras de discos versátiles digitales, reproductores



y grabadoras digitales de cintas de audio; reproductores de música digital y/o video; radios; videocámaras; mezcladoras de audio, video, y formatos digitales; transmisores de radio; aparatos estéreo para automóviles; equipo de cómputo para usarse con todos los productos antes mencionados; aparatos electrónicos con funciones multimedia para usarse con todos los productos antes mencionados; accesorios, partes y componentes y partes de prueba para todos los productos antes mencionados; partes y accesorios para todos los productos antes mencionados; carátulas, bolsas y estuches adaptados o en forma para contener los productos antes mencionados, hechos de piel, imitación de piel, tela, o materiales textiles. (v.f. 42, y 58 legajo de apelación).

5. **iPad** , marca de fábrica y comercio bajo el registro 221513, propiedad de APPLE INC., vigente al 1 de octubre del 2022, en clase 9 internacional para proteger y distinguir “*Computadoras, dispositivos periféricos de computo, terminales de computo, hardware de computo, máquinas de juegos de cómputo, microprocesadores, tableros de memoria, monitores, pantallas, teclados, cables, módems, impresoras, discos duros, adaptadores, tarjetas de adaptador, conectores y conductores, medios de almacenamiento de cómputo en blanco; soportes de registro magnéticos, software y firmware de cómputo, a saber, programas de sistema operativo, programas de sincronización de datos y desarrollo de programas de herramientas de aplicaciones para computadoras personales y portátiles, programas de cómputo pre-grabados para la administración de información personal; software para la administración de bases de datos; software para el reconocimiento de caracteres, software para la administración de telefonía, software de correo electrónico y mensajería, software de búsqueda, software de telefonía móvil, software para la sincronización de base de datos, programas de computadora para acceder, navegar y buscar bases de datos en línea, hardware y software de computadora para proveer comunicación telefónica integrada con una red de información global de computadora; dispositivos digitales*



electrónicos portátiles y software para los mismos; reproductores de MP3 y de formatos de audio digital; computadoras portátiles, computadoras de tableta, asistentes personales digitales, organizadores electrónicos, blocs de notas electrónicos; dispositivos móviles electrónicos digitales, dispositivos de posicionamiento global (GPS); teléfonos; dispositivos digitales electrónicos móviles y portátiles para el envío y recepción de llamadas telefónicas, laxes, correo electrónico y otros datos digitales, teléfonos inalámbricos, teléfonos móviles, partes y accesorios para teléfonos móviles, máquinas laxes, máquinas contestadoras, cámaras, videoteléfonos; software y hardware basados en la recuperación de información por teléfono, unidades portátiles electrónicas para la recepción, almacenamiento y/o transmisión inalámbrica de datos y mensajes, y dispositivos electrónicos que permiten al usuario mantener seguimiento de o para administrar información personal; equipo e instrumentos para comunicación electrónica; aparatos e instrumentos para telecomunicaciones, software de computadora para la redirección de mensajes, correos electrónicos de interne! y/o otros datos a uno o más dispositivos portátiles electrónicos desde un almacén de datos en o asociados a una computadora personal o a un servidor; software de computadora para la sincronización de datos entre una estación remota o un dispositivo y una estación fija o remota o dispositivo; fuentes, tipos de letra; tipos de diseño y símbolos en la forma de datos registrado; chips, discos y casetes grabados o para grabar software y programas de computadora, tarjeta de acceso aleatorio, memorias de solo lectura; aparatos para memorias de estado sólido; juegos de computadora y electrónicos; equipo de cómputo para uso con cualquiera de los productos antes mencionados; aparatos electrónicos con funciones de multimedia para uso con cualquiera de los productos antes mencionados; aparatos electrónicos con funciones interactivas para uso con cualquiera de los productos antes mencionados; accesorios, partes, piezas y aparatos de prueba para todos los productos antes mencionados; manuales de usuario de forma de lectura electrónica, de lectura con máquina o de lectura con computadora para uso con y vendido como una unidad con todos los



productos antes mencionados; aparatos para el almacenamiento de datos; discos duros; discos duros, discos duros miniaturas, unidades de almacenamiento en disco; discos de vinilo, cintas de audio, cintas de audio y video, casetes de audio y video, discos de audio y video, cintas de audio pre-grabados (todos vendidos junto con folletos); CD-ROMs, discos versátiles digitales, alfombrillas de ratón; baterías; baterías recargables; cargadores, cargadores para baterías eléctricas; auriculares, auriculares estéreo, auriculares internos; bocinas estéreo: bocinas de audio: bocinas de audio para el hogar; bocinas de monitor; bocinas para computadoras; bocinas estéreo para aparatos personales; receptores de radio, amplificadores, aparatos para la grabación y reproducción de sonido; fonógrafos eléctricos, reproductores de discos; aparatos estéreo de alta fidelidad, grabadoras y aparatos de reproducción: altavoces: unidades de bocinas múltiples; dispositivos para audio y video digital; grabadoras y reproductoras de audio casetes; grabadoras y reproductoras de video casetes, grabadoras y reproductores de discos versátiles digitales; grabadoras y reproductores de cintas de audio digital; reproductores de música y/o video digital; radios; cámaras de video; mezcladoras de audio y video digital; emisoras de audio; aparatos de audio para coches; partes y piezas para todos los productos antes mencionados; computadoras portátiles, computadoras tablet, asistentes personales digitales, dispositivos de sistemas de posicionamiento global (GPS), organizadores electrónicos y blocs de notas electrónicos.” (v.f. 44, y 14 legajo de apelación).

6. **IMAC**, Marca de fábrica y comercio bajo el registro 224165, propiedad de **APPLE INC.**, vigente al 11 de enero del 2023, en clase 9 internacional para proteger y distinguir “*Computadoras, computadoras portátiles, hardware de computadora; software del sistema operativo de la computadora, programas informáticos de utilidad, software de navegador de Internet, software informático para su uso en la creación, descarga, transmisión, recibo edición, extracción, codificación, decodificación, reproducción, almacenamiento y organización de audio, vídeo e imágenes, periféricos de ordenador,*



discos duros para computadoras, altavoces para computadoras; microprocesadores, teclados de la computadoras, mouses de la computadora; trackpads (almohadilla multitáctil que puede controlar e interactuar con lo que se ve en la pantalla) informáticos; baterías para computadoras, controles remotos para utilizar con computadoras, cables, conectores, cables eléctricos de alimentación y adaptadores de energía eléctrica para su uso con computadoras y periféricos” (v.f. 46).

7. **IPAD MINI**, marca de fábrica y comercio bajo el registro 226380, propiedad de **APPLE INC.**, vigente al 25 de abril del 2023, en clase 9 internacional para proteger y distinguir *“Computadoras, dispositivos periféricos de cómputo; equipo de cómputo (hardware); máquinas de cómputo para juegos; computadoras portátiles, computadoras tipo tableta, asistentes personales digitales, organizadores electrónicos, libretas electrónicas, lectores de libros electrónicos; unidades electrónicas de juegos adaptadas para ser usadas con una pantalla externa o monitor; dispositivos electrónicos digitales y software relacionado; dispositivos electrónicos digitales portátiles móviles 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 inalámbricas para la recepción, almacenamiento y/o transmisión inalámbrica de datos y mensajes, y dispositivos electrónicos que permiten al usuario mantener, rastrear y administrar información personal; aparatos para la grabación y reproducción de sonido; dispositivos MP3 y otros dispositivos con formatos digitales para la reproducción de audio; grabadoras digitales de audio; reproductores y grabadores digitales de video; grabadoras y reproductores de audio casetes; grabadoras y reproductores de video casetes; grabadoras y reproductores de discos compactos; grabadoras y reproductores de discos versátiles; grabadoras y reproductores de cintas de audio; radios, radiotransmisores y receptores de audio; aparatos de audio, video y mezcladoras digitales; amplificadores de audio; receptores de audio; decodificadores de audio; aparatos de audio para automóviles; audífonos, auriculares, bocinas, micrófonos; componentes de audio y sus accesorios; módems;*



aparatos para redes de comunicación; equipo electrónico e instrumentos de comunicación; aparatos de enseñanza audiovisual; aparatos e instrumentos ópticos; aparatos e instrumentos de telecomunicaciones; dispositivos con sistemas de posicionamiento global (GPS) y dispositivos con sistemas de navegación; teléfonos; dispositivos inalámbricos de comunicación para la transmisión de voz, datos e imágenes; aparatos para el almacenamiento de datos; chips, discos y cintas que contienen o sirven para grabar programas de cómputo y software; circuitos integrados; aparatos de fax; cámaras; baterías; receptores de televisión; monitores de televisión; cajas electrónicas decodificadoras; software de computadora; software para juegos electrónicos y de computadora; software para sistemas de posicionamiento global (GPS); software de computadora para viajes y turismo, para planeación de viajes, para navegación, para planeación de rutas, para geografía, para destinos, para transportación e información de tráfico, para obtener direcciones de rutas en coche y a pie, para la personalización de direcciones en mapas, para la información de localización de calles, para el despliegue electrónico de mapas e información sobre destinos; software de computadora para la creación, autoría, distribución, descarga, transmisión, recepción, reproducción, edición, extracción, codificación, decodificación, despliegue, almacenamiento y organización de textos, datos, gráficas, imágenes, audio, video y contenidos multimedia, publicaciones electrónicas descargables y software de juegos electrónicos; software de cómputo para ser usado en la grabación, organización, transmisión, manipulación y revisión de texto, datos, archivos de audio, archivos de video y juegos electrónicos relacionado con computadoras, televisiones, decodificadores, reproductores de audio, reproductores de video, reproductores de medios electrónicos, teléfonos y dispositivos portátiles electrónicos digitales; software de cómputo que permite a los usuarios la programación y distribución de textos, datos, gráficos, imágenes, audio, video y otros contenidos multimedia a través de una red global de comunicaciones y otras redes de cómputo o de comunicación; software de cómputo para la identificación, localización,



agrupación, distribución y administración de datos y enlaces (links) entre servidores de cómputo y usuarios conectados a una red global de comunicaciones y otras redes electrónicas de cómputo o de comunicaciones; software de cómputo para ser usado en dispositivos electrónicos digitales móviles y otros electrónicos de consumo; software para publicaciones electrónicas; software para la lectura de publicaciones electrónicas; software de cómputo para la administración de información personal; publicaciones electrónicas descargables con contenidos pregrabados de audio y video que contienen información y comentarios de diversos tópicos; publicaciones electrónicas descargables, a saber, libros electrónicos, revistas, publicaciones periódicas, boletines, periódicos, electrónicos y otras publicaciones electrónicas descargables; software para la administración de bases de datos; software para el reconocimiento de caracteres; software para el reconocimiento de voz; software para correo electrónico y mensajes electrónicos; software de cómputo para el acceso, búsqueda y navegación en bases de datos en línea; tableros electrónicos de noticias; software para la sincronización de datos; software para el desarrollo de aplicaciones; publicaciones electrónicas descargables, a saber, manuales que pueden ser leídos electrónicamente, en máquinas o computadoras para ser usados y vendidos como una unidad con los productos antes mencionados; conectores eléctricos y electrónicos, adaptadores eléctricos de energía, cables eléctricos, cargadores, estaciones de acoplamiento electrónicas (aparatos electrónicos). Interfaces y adaptadores para ser usados con los productos antes mencionados; equipo de cómputo para ser usado con 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 los productos antes mencionados; accesorios, partes y aparatos de prueba para todos los productos antes mencionados; fundas, bolsas, estuches, correas y cordones adaptados a todos los productos antes mencionados; instrumentos de navegación; aparatos para la revisión de correo sellado o codificado; cajas registradoras; mecanismos para aparatos de previo pago;



máquinas para dictado; cintas métricas de costura; máquinas para votar; máquinas para el etiquetado de productos; máquinas para la selección de precios; aparatos de pesaje y de medición; pantallas electrónicas para noticias; aparatos de medición; aparatos e instrumentos ópticos; semiconductores [placas de silicio]; circuitos integrados; pantallas fluorescentes; aparatos de control remoto; fibras ópticas [filamentos conductores de ondas luminosas]; instalaciones eléctricas para la operación a control remoto de operaciones industriales; electrolizadores; extinguidores; aparatos de radiología para uso industrial; aparatos y dispositivos de salvamento; silbatos de alarma; anteojos de sol; caricaturas; temporizadores para huevos; silbatos para perros; imanes decorativos; rejas electrificadas; calcetines electro-térmicos. (v.f. 47, y 54 legajo de apelación).

8. **IBEACON**, marca de fábrica y servicios bajo el registro 235216, propiedad de **APPLE INC.**, vigente al 9 de mayo del 2024, en clase 9 internacional para proteger y distinguir “*Computadores, periféricos informáticos, equipos informáticos, máquinas de juegos de computadora, computadores de mano, computadoras tableta, asistentes digitales personales, organizadores electrónicos; bloc de notas electrónicas, lectores de libros electrónicos, unidades de juegos electrónicos de mano para uso con pantallas de visualización externas o monitores; dispositivos electrónicos digitales de mano y software relacionado con los mismos; dispositivos móviles electrónicos digitales de mano capaces de proporcionar el acceso a Internet y para el envío, recepción y almacenamiento de las llamadas telefónicas, faxes, correo electrónico y otros datos digitales, unidades electrónicas de mano para la recepción inalámbrica, almacenamiento y lo transmisión de datos y mensajes, y dispositivos electrónicos que permiten al usuario hacer un seguimiento de la gestión o información personal; dispositivo de grabación y reproducción de sonido, reproductores de audio en formato digital MP3 y otros, grabadoras de audio digitales, grabadoras y reproductores de vídeo digitales, grabadoras de audio casetes y reproductores, grabadoras y*



reproductores de cintas de vídeo, grabadoras de discos compactos, del coche, auriculares, auriculares, altavoces de audio, micrófonos, componentes y accesorios de audio; módems; aparato de comunicación de red, equipos electrónicos e instrumentos de comunicación, aparatos de enseñanza audiovisual; aparatos e instrumentos de óptica, aparatos e instrumentos de telecomunicaciones, sistema de posicionamiento global (GPS), teléfonos, dispositivos de comunicación inalámbrica de voz, transmisión de datos o imagen, cables, aparatos para almacenamiento de datos, soporte de datos magnéticos, chips, discos y cintas de soporte o para el registro de programas informáticos y software, máquinas de fax, cámaras, baterías, televisores, receptores de televisión, monitores de televisión, decodificadores, software de computadora, juegos informáticos y electrónicos, software de sistema de posicionamiento global (GPS), software de computadora para los viajes y el turismo, planificación de viajes, navegación, planificación de rutas de viaje, geográficas, el destino, el transporte y la información de tráfico, direcciones para conducir y caminar, asignación personalizada de los lugares, atlas de información de calles, presentación de mapa electrónico e información de destino, software de computadora para la creación, edición, distribución, descarga, transmisión, recepción, juego, edición, extracción, codificación, decodificación, visualización, almacenamiento y organización de texto, datos, gráficos, imágenes, audio, vídeo y otros contenidos multimedia, publicaciones electrónicas y juegos electrónicos, software de computadora para el uso en la grabación, organización, transmisión, manipulación y revisión de texto, archivos, datos, archivos de audio, archivos de vídeo y juegos electrónicos en relación con las computadoras, televisores, decodificadores de televisión, reproductores de audio, reproductores de vídeo, reproductores multimedia, teléfonos y dispositivos electrónicos digitales de mano, software de computadora para permitir a los usuarios programar y distribuir los textos, datos, gráficos, imágenes, audio, vídeo y otros contenidos multimedia a través de redes mundiales de comunicación y otros productos informáticos, electrónicos y redes de comunicaciones,



software informático para la identificación, localización, agrupación, distribución y gestión de los datos y las conexiones entre servidores y usuarios conectados a las redes globales de comunicación y otras computadoras, redes electrónicas y de comunicaciones, software de computadora para su uso en dispositivos electrónicos digitales móviles de mano y otros de consumo electrónico, software de edición electrónico, software de lector de publicación electrónico, software informático para la gestión de información personal; contenido descargable de audio pre-grabado y contenido audiovisual, información y comentarios, libros electrónicos, revistas, periódicos, boletines, periódicos, revistas y otras publicaciones descargables; software de administración de base de datos, software de reconocimiento de caracteres, software de reconocimiento de voz, correo electrónico y mensajería, software de computadora para el acceso, navegación y búsqueda de datos en línea, pizarras de anuncios electrónicos, software de sincronización de datos, software de desarrollo de conectores eléctricos y electrónicos, acopladores, alambres, cables, cargadores, puertos, estaciones de acoplamiento, interfaces y adaptadores para su uso con todos los productos mencionados; equipos informáticos para su uso con todos los productos mencionados; aparatos electrónicos con funciones multimedia para su uso con todos los productos mencionados; aparatos electrónicos con funciones interactivas para su uso con todos los productos antes mencionados, accesorios, piezas, accesorios y aparatos de pruebas para todos de los productos antes mencionados, fundas, bolsas y estuches adaptados o conformados para contener todos los productos antes mencionados, instrumentos de navegación, aparatos de control del franqueo; cajas registradoras; mecanismos para aparatos de previo pago, máquinas de dictar, marcadores de dobladillo, máquinas de votación electrónica; etiquetas para los productos, máquinas de selección de premios, aparatos e instrumentos para pesar, medidas, pizarras de anuncios electrónicos, aparatos de medida, aparatos e instrumentos de óptica, obleas [rebanadas de silicio]; circuitos integrados, pantallas fluorescentes, aparatos de control remoto, luces de filamentos de conductores eléctricos



[fibras ópticas]. instalaciones eléctricas para el mando a distancia de operaciones industriales; pararrayos, electrolizadores, extintores, aparatos de radiología para uso industrial; aparatos de salvamento y equipo; alarmas de silbato, gafas de sol, dibujos animados, iluminación de huevo; silbatos para perros, imanes decorativos; vallas electrificadas, calcetines calentados eléctricamente. (v.f. 49, y 48 legajo de apelación).

9. **IMESSAGE**, marca de fábrica y servicios bajo el registro 237825, propiedad de **APPLE INC.**, vigente al 22 de agosto del 2024, en clase 9 internacional para proteger y distinguir “Computadoras, periféricos informáticos, terminales de computadora; hardware informático: microprocesadores, tarjetas de memoria, monitores, pantallas, teclados, cables, módems, impresoras, unidades de disco, adaptadores, tarjetas adaptadoras, conectores y conductores; medios de almacenamiento informático de computación en blanco; soportes de datos magnéticos; software; software para la creación, descarga, transmisión, recepción, edición, extracción, codificación, decodificación, visualización, almacenamiento y organización de texto, gráficos, imágenes y publicaciones electrónicas; software y firmware, es decir programas del sistema operativo, programas de sincronización de datos y programas de herramientas de desarrollo de aplicaciones para las computadoras personales y de mano; hardware y software para proporcionar una comunicación telefónica integrada con las redes mundiales de información computarizadas, programas informáticos pregrabados para la gestión de información personal, software de gestión de bases de datos, software de reconocimiento de caracteres, software de gestión de telefonía, correo electrónico y programas de mensajería, software de localización, software de teléfono móvil; software de sincronización de bases de datos, programas informáticos para acceder, navegar y buscar bases de datos en línea, software para la redirección de mensajes, correo electrónico de Internet, y/ u otros datos a uno o más dispositivos de mano electrónicos de un almacén de datos en o asociado con un personal computadora o un servidor, software de computadora para la sincronización de datos entre una estación o dispositivo remoto y una estación fija o remota o dispositivo; publicaciones



electrónicas descargables en forma de libros, obras de teatro, panfletos, folletos, boletines, periódicos, revistas y publicaciones periódicas en una amplia gama de temas de interés general; dispositivos electrónicos digitales de mano y software relacionados con el mismo; MP3 y otros reproductores de audio en formato digital; computadoras portátiles, Tablet PC, asistentes digitales personales, organizadores electrónicos, cuadernos electrónicos, dispositivos electrónicos digitales móviles, sistema de posicionamiento global (GPS), teléfonos, dispositivos electrónicos digitales de mano y móviles para enviar y recibir llamadas telefónicas, laxes, correo electrónico y otros datos digitales; teléfonos inalámbricos; teléfonos móviles; partes y accesorios para teléfonos móviles, máquinas de fax, contestadores automáticos, cámaras, videoteléfonos, software de recuperación de información basado en el teléfono y el hardware; unidades portátiles electrónicas para la recepción inalámbrica, almacenamiento y/o la transmisión de datos y mensajes, y dispositivos electrónicos que permiten al usuario hacer un seguimiento y monitoreo de la información personal; equipos e instrumentos de comunicación electrónica, aparatos e instrumentos de telecomunicaciones; las fuentes, las tipografías, diseños tipográficos y símbolos en forma de datos grabados; chips, discos y cintas que llevan o sirven para grabar programas informáticos y de software; memoria de acceso aleatorio, memoria de sólo lectura; aparato de memoria de estado sólido; computadora y juegos electrónicos; manuales de usuario legibles electrónicamente, legible o legible por computadora para su uso y vendidos como una unidad con todos los productos antes mencionados; aparatos para el almacenamiento de datos, disco duro, unidades de almacenamiento de la unidad de disco duro en miniatura; discos de audio y vídeo, CD-ROM, discos versátiles digitales; alfombrillas de ratón; baterías, baterías recargables, cargadores, cargadores para baterías eléctricas; auriculares, auriculares en estéreo, auriculares en el oído, altavoces en estéreo, altavoces de audio; altavoces de audio para el hogar, altavoces del monitor, altavoces para computadoras, aparatos de altavoces estéreo personal, receptores de radio, amplificadores, aparato de grabación



y reproducción, fonógrafos eléctricos, tocadiscos, aparatos en estéreo de alta fidelidad, grabadoras y aparatos de reproducción, altavoces, múltiples unidades de altavoces, micrófonos de sonido; dispositivos de audio digital y de vídeo; grabadoras de casetes de audio y reproductores, grabadoras de vídeo y reproductores, reproductores de discos compactos, grabadoras de discos versátiles digitales y reproductores, grabadoras de audio digitales y reproductores, música digital y I o reproductores de video, radios, cámaras de vídeo, audio , vídeo y digitales mezcladores; transmisores de radio, aparatos de audio del automóvil, equipo de computadora para el uso con todos los productos mencionados; aparatos electrónicos con funciones multimedia para su uso con todos los productos mencionados; aparatos electrónicos con funciones interactivas para su uso con todos los productos, accesorios, piezas, accesorios y aparatos de prueba para todos los productos mencionados; partes y piezas para todos los productos mencionados; fundas, bolsas y estuches adaptados o conformados para contener todos los productos antes mencionados, de cuero, imitaciones de materiales de cuero, de tela o textil.” (v.f. 51, y 16 legajo de apelación).

10. **IPOD TOUCH**, marca de fábrica y comercio bajo el registro 237350, propiedad de **APPLE INC.**, vigente al 7 de agosto del 2024, en clase 9 internacional para proteger y distinguir “*Ordenadores, dispositivos periféricos informáticos, terminales de computadora; hardware de computadora, máquinas de juegos de computadora, microprocesadores, tarjetas de memoria, monitores, pantallas, teclados, cables, módems, impresoras, unidades de disco, adaptadores, tarjetas adaptadoras, conectores y conductores; equipos de redes informáticas; aparatos para almacenamiento de datos, disco duro, unidades de almacenamiento de la unidad de disco duro en miniatura; discos de vídeo de audio, CD-ROM y discos versátiles digitales; medios en blanco de almacenamiento informático; soportes de datos magnéticos; chips, discos y cintas que llevan o para la grabación de programas informáticos y software; memoria de acceso aleatorio memoria de solo lectura,*



aparatos de memoria de estado sólido, alfombrillas de ratón, máquinas de fax contestadores automáticos, cámaras fotográficas, cámaras de video, baterías, cargadores de baterías MP3 y otros reproductores de audio en formato digital; computadoras portátiles, computadoras tablet, asistentes digitales personales organizadores electrónicos, cuadernos electrónicos unidades de juegos electrónicos de mano adaptados para su uso con pantallas o monitores externos; dispositivos electrónicos digitales portátiles y software relacionado con el mismo; dispositivos electrónicos digitales de mano y móviles para el envío y recepción de llamadas telefónicas, laxes, correo electrónico y otros datos digitales; dispositivos electrónicos de mano móviles digitales para la grabación, organización, transmisión, manipulación y revisión de texto, datos, imágenes, audio y archivos audiovisuales, para el envío y recepción de llamadas telefónicas, correo electrónico y otros datos digitales, para su uso como una cámara digital en formato de reproductor de audio, computadora portátil, asistente personal digital, organizador electrónico, bloc de notas electrónico, cámara y sistema de posicionamiento global (GPS), sistema de navegación electrónica; unidades portátiles electrónicas para la recepción inalámbrica, almacenamiento y I o transmisión de datos y mensajes, y dispositivos electrónicos que permiten al usuario hacer un seguimiento y monitoreo de la información personal; equipos e instrumentos de comunicación electrónica, aparatos e instrumentos de telecomunicaciones; software y hardware de recuperación de información basada en el teléfono; sistemas de navegación de satélite, es decir sistemas de posicionamiento global (GPS); dispositivos electrónicos de navegación, es decir, satélite de posicionamiento global (GPS) basado en receptores de navegación; teléfonos, teléfonos móviles, teléfonos de video, partes y accesorios para teléfonos móviles, aparatos de reconocimiento de voz, grabadoras de voz digitales, dispositivos de comunicación inalámbrica de voz, transmisión de imágenes o datos; audífonos, auriculares, altavoces de audio, grabación de sonido y reproductor, fonógrafos amplificadores eléctricos, tocadiscos, aparatos de estéreo de alta fidelidad, grabadoras y aparatos de reproducción, micrófonos; reproductores y



grabadoras de audio y video digital; grabadoras de casetes de audio y reproductores, grabadoras de vídeo y reproductores, grabadoras de discos compactos y reproductores, grabadoras de discos versátiles digitales y reproductores, grabadoras de audio digitales y reproductores; radios, transmisores y receptores de radio, audio, video y mezcladores digitales, radios, televisores, monitores de televisión, monitores de video, espectadores de vídeo, es decir, monitores de vídeo para teléfonos móviles, computadoras portátiles y dispositivos electrónicos digitales portátiles y de mano; set top boxes de televisión; adaptadores estéreo de automóvil; aparato de audio de automóviles; estación de conexión; dispositivos para uso de manos libres; adaptadores de alimentación para los productos antes mencionados, controles remotos; software; una línea completa de software para el negocio, el hogar, la educación y uso del desarrollador, software de computadora para la creación, el ser autor, distribución, descarga, transmisión, recepción, reproducción, edición, extracción, codificación, decodificación, visualización, almacenamiento y organización de textos, gráficos, imágenes, audio, vídeo y contenido multimedia y publicaciones electrónicas, software de sistema operativo, software de sincronización de datos, software de desarrollo de aplicaciones; software informático para la gestión de información personal, software de gestión de bases de datos, software de sincronización de bases de datos, software de reconocimiento de caracteres, software de reconocimiento de voz, software de conversión habla a texto; aplicaciones de software con capacidad de voz, software de gestión de telefonía, correo electrónico y mensajería de software, software de teléfono móvil, software de computadora para acceder, navegar y buscar bases de datos en línea, software de computadora para la redirección de mensajes, correo electrónico de Internet y/u otros datos a uno o más dispositivos de mano electrónicos de un almacén de datos en o asociado con una computadora personal o un servidor; software de computadora para la sincronización de datos entre una estación o dispositivo remoto y una estación fija o remota o dispositivo; computadora y juegos electrónicos, archivos de vídeo, películas, tonos de llamada, juegos de video, programas de televisión,



podcasts y libros de audio a través de audio descargables y dispositivos de Internet e inalámbricos con música, películas, videos, televisión, celebridades, deportes, noticias, historia, ciencia, política, comedia, animación infantil, animación, cultura, eventos y temas de interés general de actualidad; publicaciones electrónicas descargables; fuentes, tipografías, diseños de tipo y los símbolos en forma de datos grabados; manuales de usuario en la máquina de forma legible electrónicamente, legible por computadora para su y vendida como una unidad con todos los productos antes mencionados; equipos informáticos para utilizar con todos los productos antes mencionados; aparatos electrónicos con funciones multimedia para su uso con todos los productos antes mencionados; aparatos electrónicos con funciones interactivas para su uso con todos los productos antes mencionados, una línea completa de accesorios, piezas, accesorios y aparatos de ensayo para todos los productos antes mencionados; soporte, fundas, estuches, bolsas y fundas adaptadas o conformadas para contener todos los productos mencionados. (v.f. 53, y 18 legajo de apelación).

11. **Apple iPhone**, marca de fábrica y comercio bajo el registro 184740, propiedad de **APPLE INC.**, vigente al 23 de enero del 2019, en clase 9 internacional para proteger y distinguir “*Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos para grabar; máquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos operados con monedas; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el procesamiento de información y computadoras; extintores; dispositivos electrónicos digitales portátiles y móviles para hacer y recibir llamadas telefónicas, laxes, correos electrónicos, video, mensajes instantáneos, música, archivos audiovisuales y otras opciones multimedia, y otros datos digitales; reproductores de*



archivos de sonido MP3 y de otros formatos digitales de audio; computadoras portátiles; asistentes personales digitales (PDAs), organizadores electrónicos, libretas electrónicas; teléfonos, teléfonos móviles, aparatos de juegos de computadora, videoteléfonos, cámaras; software (programas) y hardware (equipo) de computadoras; programas de computadora pregrabados para el manejo de información personal; software (programas) para la administración de bases de datos; software (programas) para envíos de correos electrónicos y mensajes; software (programas) para crear páginas web; software (programas) para la sincronización de bases de datos; programas de computadora para acceder, navegar, y buscar en base de datos en línea; hardware (equipo) y software (programas) de computadora para proveer comunicación telefónica integrada con redes globales computarizadas de información; partes y accesorios para dispositivos electrónicos digitales portátiles y móviles; partes y accesorios para teléfonos móviles; cubiertas para teléfonos móviles; estuches para teléfonos móviles; estuches para teléfonos móviles hechos de piel o imitación de piel; cubiertas para teléfonos móviles hechas de tela o de materiales textiles; baterías; baterías recargables; cargadores; cargadores para baterías eléctricas; audífonos; audífonos estéreo; audífonos internos; altavoces estéreo; altavoces de audio; altavoces de audio domésticos; aparatos de altavoces personales estéreo; micrófonos; aparatos de audio para automóviles; aparatos para conectar y cargar dispositivos electrónicos digitales portátiles y móviles; partes y accesorios para los artículos antes mencionados (no comprendidos en otras clases). (v.f. 55, y 20 legajo de apelación).

12. **IPAD**, marca de fábrica y comercio bajo el registro 206726, propiedad de **APPLE INC.**, vigente al 27 de enero del 2021, en clase 28 internacional para proteger y distinguir “*Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de Navidad; naipes; unidades de juegos portátiles; juegos y juguetes musicales; aparatos de juguetes con audio; cajas de juguete musicales; juguetes en forma de instrumentos musicales; juguetes en forma de grabadoras y*



caseteras; juegos musicales; juguetes operados con baterías; juguetes electrónicos; computadoras de juguete eléctricas, diferentes a los adaptados para uso con pantalla externa o monitor; aparatos de entretenimiento eléctricos y electrónicos (automáticos/operados con monedas); juegos electrónicos, operados por monedas o contadores (distintos a los adaptados para uso con receptores de televisión); juegos y aparatos portátiles (destinados a los adaptados para uso con receptores de televisión); máquinas de juegos operados por monedas; aparatos de cómputo distintos a los operados por monedas o aquellos para uso con receptores de televisión; juegos y juguetes que despliegan video; juguetes operados electrónicamente; juegos y juguetes de cómputo interactivos; juegos y juguetes musicales; máquinas de juego con pantallas; dispositivos de juguetes electrónicos; juguetes en forma de computadoras (sin ninguna función); teléfonos de juguete (sin funciones reales); partes y accesorios para los productos antes mencionados. (v.f. 57, y 52 legajo de apelación).

13. **ICLOUD**, marca de fábrica y servicios bajo el registro 215847, propiedad de **APPLE INC.**, vigente al 9 de febrero del 2022, en clase 9 internacional para proteger y distinguir “*Computadoras, dispositivos periféricos de cómputo, terminales de cómputo; equipo de cómputo (hardware); máquinas de juego de cómputo, microprocesadores, tableros de memoria, monitores, pantallas, teclados, cables eléctricos, módems, impresoras, controladores de unidades de disco, adaptadores, tarjetas de adaptadores, conectores y unidades de disco; medios de almacenamiento en blanco; soportes de registro magnéticos; software de cómputo (programas de cómputo); software de cómputo para la creación, descarga, transmisión, recepción, edición, extracción, codificación, decodificación, despliegue, almacenamiento y organización de texto, gráficos, imágenes y publicaciones electrónicas; software y firmware (programas de cómputo instalados de fábrica), a saber, programas del sistema operativo, programas de sincronización de datos y programas de herramientas para el desarrollo de aplicaciones de cómputo para computadoras de uso personal y computadoras*



portátiles; hardware y software de cómputo para proveer comunicación integrada a telefonía a través de una red global de cómputo y para comunicación con redes de información global computarizadas; programas pregrabados de cómputo para la administración de información personal, software para administración de bases de datos, software de reconocimiento de caracteres, software de administración de telefonía, software para correo electrónico y mensajería instantánea, software de radiolocalización, software para teléfonos móviles; software de sincronización de bases de datos, programas de cómputo para acceder, navegar y buscar en bases de datos en línea, software de cómputo para la redirección de mensajes, correo electrónico de Internet, y/o otros datos a uno o más dispositivos electrónicos portátiles desde una tienda de datos en o asociada con una computadora personal o servidor; software de cómputo para la sincronización de datos entre una estación remota o dispositivo y una estación fija o remota o dispositivo; publicaciones electrónicas descargables en materia de libros, obras, panfletos, folletos, boletines informativos, diarios, revistas, y periódicos de un amplio rango de temas de interés general; dispositivos electrónicos portátiles digitales y software para los mismos; reproductores mp3 y otros reproductores de audio digital; computadoras portátiles, computadoras tipo tableta, asistentes digitales personales, organizadores electrónicos, libretas electrónicas; dispositivos electrónicos digitales móviles, sistemas de posicionamiento global (GPS), teléfonos; dispositivos electrónicos digitales portátiles y móviles para la realización y recepción de llamadas telefónicas, faxes, correo electrónico, y otros datos digitales; teléfonos inalámbricos; teléfonos móviles; partes y accesorios para teléfonos móviles, a saber: bases para apoyar y posicionar teléfonos móviles, cables eléctricos de conexión para móviles, cables eléctricos para teléfonos móviles, enchufes para teléfonos móviles, controles remotos para teléfonos móviles, pantallas para teléfonos móviles, estuches para teléfonos móviles, carátulas para teléfonos móviles, baterías para teléfonos móviles, cargadores de baterías para teléfonos móviles, bocinas para teléfonos móviles, micrófonos para teléfonos móviles,



audífonos para teléfonos móviles, equipo de manos libres para teléfonos móviles (audífonos, micrófono, bocinas, baterías); máquinas de fax; máquinas contestadoras, cámaras, videoteléfonos, equipo de cómputo (hardware) y software (programas de cómputo) para la recuperación de información telefónica; unidades electrónicas portátiles para la recepción, almacenamiento y/o transmisión inalámbrica de datos y mensajes, y dispositivos electrónicos que permiten al usuario llevar el registro y manejar su información personal; equipo e instrumentos de comunicación electrónica; aparatos e instrumentos de telecomunicaciones; datos pregrabados como fuentes, tipos de letras, diseños de caracteres y símbolos; chips, discos y cintas grabadas o para grabarse en ellos programas de cómputo y software; memorias de acceso aleatorio, memorias de solo lectura; aparatos de memoria en estado sólido; juegos electrónicos que utilicen pantalla de visualización externa o monitor y juegos de computadora; manuales de usuario de lectura electrónica (publicaciones electrónicas descargables), para lectura por máquinas o lectura en computadora para usarse con y que se venden como una unidad con todos los productos antes mencionados; aparatos para el almacenamiento de datos; discos duros; unidades de almacenamiento de disco duro en miniatura; discos de audio y video, CD-ROMs, y discos versátiles digitales; alfombrillas de ratón; baterías; baterías recargables; cargadores; cargadores para baterías eléctricas; audífonos; audífonos estéreo; auriculares; bocinas estéreo; bocinas de audio; bocinas de audio para uso doméstico. bocinas para monitores; bocinas para computadoras; aparatos personales de bocinas estéreo receptores de radio, amplificadores, aparatos para grabación y reproducción del sonido, fonógrafos eléctricos, reproductores de discos, aparatos estéreo de alta fidelidad, aparatos grabadores y reproductores de cintas, altavoces, unidades de múltiples bocinas, micrófonos; dispositivos de audio y video digital; reproductores y grabadoras de audio casetes, reproductores y grabadoras de videocasete, reproductores de discos compactos, reproductores y grabadoras de discos versátiles digitales. reproductores y grabadoras digitales de cintas de audio; reproductores de música digital y/o video;



radios; videocámaras; mezcladoras de audio, video, y formatos digitales; trasmisores de radio; aparatos estéreo para automóviles; equipo de cómputo para usarse con todos los productos antes mencionados; aparatos electrónicos con funciones multimedia para usarse con todos los productos antes mencionados; aparatos electrónicos con funciones interactivas para usarse con todos los productos antes mencionados; accesorios, partes y componentes y partes de prueba para todos los productos antes mencionados; partes y accesorios para todos los productos antes mencionados, a saber carátulas, bolsas y estuches, hechos de piel, imitación de piel, tela, o materiales textiles adaptados para contener los productos antes mencionados. (v.f. 58, y 40 legajo de apelación).

DOS. Que la empresa **SWATCH AG.**, es titular de los siguientes signos:


14. **swatch**, marca de fábrica bajo el registro 68727, propiedad de **SWATCH AG**, vigente al 29 de abril del 2018, en clase 14 internacional para proteger y distinguir “Metales preciosos y sus aleaciones y bienes en metales preciosos o bañados en metales preciosos (con excepción de cuchillos tenedores y cucharas); joyas, piedras preciosas, relojes y otros instrumentos cronométricos”. (v.f. 441).


15. **swatch**, marca de fábrica bajo el registro 71180, propiedad de **SWATCH AG**, vigente al 18 de diciembre del 2019, en clase 9 internacional para proteger y distinguir “Radios, teléfonos, televisores, discos y cintas para grabar, anteojos, ópticos y de sol, aros, estuches de gafas y cadenas para anteojos”. (v.f. 443).


16. **swatch**, marca de fábrica bajo el registro 71208, propiedad de **SWATCH AG**, vigente al 18 de diciembre del 2019, en clase 28 internacional para proteger y



distinguir “Juegos y juguetes, aletas para nadadores, aparatos para ejercicios corporales y armas de esgrima, bicicletas fijas de entrenamiento, cuerdas de raquetas y adornos para arboles de navidad”. (v.f. 445).

17. , marca de fábrica bajo el registro 71209, propiedad de **SWATCH AG**, vigente al 18 de diciembre del 2019, en clase 24 internacional para proteger y distinguir “Cubre camas, manteles, colchas, paños, toallas de tocador de materias textiles, cortinas de material textil, toallas para vidrio de materia textil, tapetes pequeños y pañuelos de materias textiles”. (v.f. 447).

18. , marca de fábrica bajo el registro 73777, propiedad de **SWATCH AG**, vigente al 28 de noviembre del 2020, en clase 24 internacional para proteger y distinguir “Corbatas, vestimenta para adultos y niños, botas, zapatos y pantuflas, camisetas, tirantes”. (v.f. 449).

19.  bajo el registro 75882, propiedad de **SWATCH AG.**, vigente al 21 de junio del 2021, en clase 14 internacional para proteger y distinguir “Relojes, partes y mecanismos internos”. (v.f. 451).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial determina rechazar la inscripción de la marca IWATCH para las clases 9, 10 y 14, por cuando el signo no es susceptible de inscripción registral ya que incurren las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y otros Signos



Distintivos, así como el artículo 6 bis del Convenio de Paris.

Por su parte, el apoderado registral de la compañía APPLE INC., en sus agravios indica que el IWATCH es una herramienta inteligente, que se coloca en la muñeca del usuario, el cual tiene numerosas funciones como por ejemplo recepción de correos electrónicos, contabilización de insumo calórico, medición de distancia recorrida, medición de ritmo cardiaco, contabilización de tiempo de ejercicio realizado, contabilizador de pasos, contabilización de vasos de agua ingeridos, etc., información que puede ser desplegada/descargada a los aparatos inteligentes que el usuario desee como iPhone o su computadora, este producto creado por APPLE INC., multinacional estadounidense reconocida a nivel mundial con cientos de tiendas alrededor del mundo, que diseña y produce equipos electrónicos y software.

Manifiesta que en cuanto al cotejo marcario no lleva razón la opositora al argumentar que entre el signo solicitado y las marcas registradas existe similitud y un riesgo de confusión para los consumidores, por lo que no son similares ni gráfica, fonética ni ideológicamente.

Por otra parte, expresa que aun y cuando se confirme la notoriedad de SWATCH los signos no son susceptibles de confusión, tampoco requiere de ardidés que pretenda aprovecharse de otras marcas, razón por la cual los registros pueden coexistir pacíficamente.

Además indica que los productos de su representante se caracterizan por ser tecnológicos e innovadores los cuales se ofrecen únicamente dentro de establecimientos comerciales identificados, mientras que la empresa oponente es reconocida por vender relojes, con diseños tipo joyería y no por ser artefactos tecnológicos y de venta en establecimientos identificados por su nombre, sin compartir los canales de comercialización.

CUARTO. 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.”

Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

Por ello, la Administración Registral debe verificar las formalidades intrínsecas así como las extrínsecas del acto rogado, dentro de un marco de calificación, en cumplimiento del Principio de Legalidad a que está constreñida la competencia del registrador, en aras de brindar seguridad jurídica y fe pública registral. La misión y obligación del Registro de la Propiedad Intelectual, y más allá, la de este Tribunal Registral Administrativo, es garantizar la seguridad jurídica registral tanto para el consumidor como para todos aquellos gestionantes en esta jurisdicción. Esa protección jurídica a todos los intereses, en el objeto mismo que realza el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos ***“...La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores... en beneficio recíproco de productores y usuarios... de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones...”***



En el caso que nos ocupa, la marca multiclase de fábrica y comercio **IWATCH**, solicitada por la compañía **APPLE INC.**, trata de un signo denominativo, donde 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. Con respecto al prefijo **I**, este hace alusión a la familia de marcas que la empresa **APPLE** comenzó a utilizar en sus marcas a nivel mundial con la introducción al mercado de la computadora personal “**IMac**”, seguido del “**IBook**” al año siguiente y hoy en día dicho prefijo es utilizado en diversas marcas como **IPOD, IPHONE, IPAD, ITUNES, IMAC, ILIFE, IWORK, ISIGHT, ICAL, ICHAT, IMOVIE, IPHOTO, IDVD, IOS, IAD, IBOOKS, IBOOKSTORE**, mismos que se verán a fondo más adelante. (v.f. 39 al 58; 8 al 20 y 40 al 60 legajo de apelación).

Dicha marca busca distinguir y proteger en clases 9, 10 y 14, productos que no solo corresponden al arte de la horología, 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.



Este Tribunal considera que se debe revocar parcialmente la resolución del Registro de la Propiedad Industrial en cuanto al rechazo de la inscripción de la marca **IWATCH**, ya que no se comparte lo expuesto en las explicaciones que otorgó al gestionante de la marca solicitada, específicamente en el cotejo realizado, el cual se concentra en folios 431 y 432 de la resolución recurrida que se hace partiendo de la comparativa entre los signos **SWATCH** y **IWATCH** según la normativa registral específicamente en materia marcaría.

IWATCH *(Se pretende Inscribir)*



swatch/ **SWATCH** (Inscrita)

Si bien es cierto como lo indica el registro, las denominaciones coinciden en las cinco últimas letras que comparten y están dispuestas en el mismo orden final, donde la diferencia son las letras “I” y “S”. Este Tribunal no puede dejar de lado el conocimiento que en el mercado tiene el consumidor no solo de la marca **SWATCH** como bien lo apunta el Registro, sino también de la empresa **APPLE INC.** y sus marcas que como hechos probados fueron indicados y están inscritos:

<u>MARCA</u>	<u>REGISTRO</u>	<u>CLASE</u>	<u>PROPIETARIO</u>
<i>ITUNES</i>	<i>180403</i>	<i>9</i>	<i>APPLE INC.</i>
<i>IPOD</i>	<i>155703</i>	<i>9</i>	<i>APPLE INC.</i>
<i>IPHONE</i>	<i>196568</i>	<i>9</i>	<i>APPLE INC.</i>
<i>IBOOKS</i>	<i>207889</i>	<i>9</i>	<i>APPLE INC.</i>
iPad 	<i>221513</i>	<i>9</i>	<i>APPLE INC.</i>
<i>IMAC</i>	<i>224165</i>	<i>9</i>	<i>APPLE INC.</i>
<i>IPAD MINI</i>	<i>226380</i>	<i>9</i>	<i>APPLE INC.</i>
<i>IBEACON</i>	<i>235216</i>	<i>9</i>	<i>APPLE INC.</i>
<i>IMESSAGE</i>	<i>237825</i>	<i>9</i>	<i>APPLE INC.</i>
<i>IPOD TOUCH</i>	<i>237350</i>	<i>9</i>	<i>APPLE INC.</i>
 iPhone	<i>184740</i>	<i>9</i>	<i>APPLE INC.</i>
<i>IPAD</i>	<i>206726</i>	<i>28</i>	<i>APPLE INC.</i>
<i>ICLOUD</i>	<i>215847</i>	<i>9 y 28</i>	<i>APPLE INC.</i>



Como se evidencia en este caso, la empresa APPLE INC. ha generado alrededor del prefijo “I” (aunque en la realidad es “i” minúscula inicial en todos ellos) una serie de marcas conocidas por el consumidor, generando lo que la doctrina conoce como familia de marcas y que ha sido reconocido en la jurisprudencia que sobre el tema se han valorado en diferentes instancias concededoras de la Propiedad Intelectual, así, en la **resolución PROCESO 042-IP-2012 de TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, se refirió ampliamente el tema señalando que:

“Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas de la siguiente manera:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”. (Proceso 96-IP-2002 de 25 de marzo de 2003, Marca “ALPINA”, publicada en la Gaceta Oficial N° 912, de 25 de marzo de 2003).

Asimismo, el Tribunal ha precisado que: “El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo



identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común”. (Proceso 30-IP-2011, de 12 de mayo de 2011, Marca: “U.S. Polo ASSN SINCE 1890”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1964, de 13 de julio de 2011”

El Tribunal Registral Administrativo en su voto 1154-2011, de las nueve horas con cinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once, se ha pronunciado al respecto con relación a la familia de marcas indicando:

“Así las cosas, siendo que la marca solicitada por la empresa EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. es idéntica, en su elemento denominativo “REEF”, con las marcas de la oponente, es fácil concluir que, no obstante los productos protegidos por los signos inscritos y los que pretende proteger el solicitado son distintos y se encuentran en diferentes clasificaciones, y en vista de que los signos cuya titular es la empresa opositora conforman una “familia de marcas” lo cual se produce lo que en doctrina se ha denominado “confusión indirecta”: “...La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente las fabricó. (...) / Hay casos en los que algún comerciante utiliza un elemento común en todas sus marcas, con la clara finalidad de que todas ellas sean asociadas entre sí y a un mismo origen. A este grupo de marcas se las denomina “familia de marcas”. El concepto es ajeno a la Ley de Marcas ya que ésta protege a las marcas individualmente, y es por ello que en alguna oportunidad se le ha negado una protección especial. / El que no exista tal protección específica en dicha ley no significa que pueda impunemente provocarse confusión indirecta, o porque no directa...” (agregado el énfasis). (Jorge Otamendi en “Derecho de Marcas” 4ta ed, Abeledo-Perrot, 2002, p. 144) En el caso bajo estudio, ha sido demostrada la existencia de múltiples signos marcarios, cuyo titular es la empresa opositora, en los que se utiliza como elemento común el término “REEF”, y protegen diferentes productos, de lo cual se desprende que dichas marcas constituyen toda una “familia de marcas” destinadas a proteger diversos productos.” (Voto 1154-2011 del TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO de las nueve horas con cinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.



En este caso, la nueva marca que pretende la empresa APPLE registrar *IWATCH* se une y está vinculada a este conjunto marcario que ha creado la citada empresa alrededor del prefijo “I”. Teniendo las marcas identidad propia en el mercado y por ende en los consumidores, los cuales ante tal identificación y enlace de la marca APPLE y sus marcas, no sufrirán de una posible confusión con relación a los productos de las marcas *SWATCH* y *IWATCH*, pues el origen empresarial de las empresas APPLE y SWATCH está claramente delimitado, individualizado en el mercado y ampliamente reconocido entre el público consumidor.

Aún y cuando *SWATCH* ha sido declarada por el Registro como una marca Notoria, el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos es claro al indicar que para rechazar una marca está debe crear confusión con la marca notoria, lo cual en este caso no se da, ya que tienen caracteres diferentes que evitan la posible confusión en los consumidores.

Por las consideraciones expuestas, citas legales y doctrina señalada, no concuerda este Tribunal con el criterio dado por el Registro de la Propiedad Industrial en lo que respecta únicamente al rechazo del registro de la marca *IWATCH*, en lo demás se mantiene incólume la resolución recurrida, siendo lo procedente 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 nueve horas veintiocho minutos treinta y cinco segundos del primero de octubre del dos mil quince, la cual se revoca únicamente en cuanto a la declaratoria con lugar la oposición interpuesta por la empresa *SWATCH AG* contra la solicitud de inscripción de la marca *IWATCH*, oposición que en este caso se rechaza y se ordena continuar con la inscripción del signo solicitado.

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, apoderada especial de la compañía ***APPLE INC.***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas veintiocho minutos treinta y cinco segundos del primero de octubre del dos mil quince, la que en este acto ***se revoca parcialmente***, en cuanto a la oposición interpuesta por la empresa ***SWATCH AG*** la que es este acto se rechaza en contra la solicitud de inscripción de la marca ***IWATCH***, y se ordena continuar con la inscripción del signo solicitado en clases 9, 10 y 14, en todo lo demás se mantiene incólume dicha resolución. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos José Vargas Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

TNR: 00.60.55