



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente N° 2016-0326-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “SMART CONNECTOR”

APPLE INC, apelante

Expediente de origen número (2016-1418)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 866-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas cincuenta y cinco minutos del dos de noviembre del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **HARRY ZURCHER BLEN**, mayor, casado, cédula de identidad número 1-415-416, en su condición de apoderada especial de **APPLE INC.**, sociedad constituida bajo las leyes del estado de California, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:48:13 horas del 9 de mayo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 15 de febrero de 2016, el licenciado **HARRY ZURCHER BLEN**, mayor, casado, cédula de identidad 1-415-1184, en su condición de apoderado especial de la empresa **APPLE INC.**, solicitó la inscripción del signo: “**SMART CONNECTOR**” como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir, en clase 9: Hardware de la computadora, periféricos de computador, periféricos para dispositivos móviles, conectores eléctricos y electrónicos, conectores eléctricos para dispositivos digitales móviles de mano electrónicos y teclados, cables de computador, monitores y pantallas, teclados, ratones y alfombrillas para ratón, lápices ópticos, impresoras y unidades de disco y discos duros, grabación de sonido y reproductor, aparatos y soporte de



almacenamiento de datos, baterías, conectores eléctricos y electrónicos, acopladores, alambres, cables, cargadores, bases, estaciones de acoplamiento, interfaces y adaptadores para uso con todos los productos mencionados, estuches y soportes adaptados o conformados para contener computadores, periféricos de computador, computadores, computadores portátiles, tabletas, teléfonos móviles y periféricos de computadores portátiles.

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las 14:48:13 horas del 9 de mayo de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO/Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.**”

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de mayo de 2016, el licenciado **HARRY ZURCHER BLEN**, de calidades y en su condición citada, presentó recurso de apelación en contra de la resolución final referida anteriormente, siendo que el Registro aludido, mediante resolución dictada a las 14:41:16 horas del 27 de mayo de 2016, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia por la que conoce este Tribunal de los agravios presentados una vez concedida la audiencia de reglamento.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

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



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando la marca **SMART CONNECTOR**, como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir: Hardware de la computadora, periféricos de computador, periféricos para dispositivos móviles, conectores eléctricos y electrónicos, conectores eléctricos para dispositivos digitales móviles de mano electrónicos y teclados, cables de computador, monitores y pantallas, teclados, ratones y alfombrillas para ratón, lápices ópticos, impresoras y unidades de disco y discos duros, grabación de sonido y reproductor, aparatos y soporte de almacenamiento de datos, baterías, conectores eléctricos y electrónicos, acopladores, alambres, cables, cargadores, bases, estaciones de acoplamiento, interfaces y adaptadores para uso con todos los productos mencionados, estuches y soportes adaptados o conformados para contener computadores, periféricos de computador, computadores, computadores portátiles, tabletas, teléfonos móviles y periféricos de computadores portátiles, en clases 9.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:48:13 horas del 9 de mayo de 2016, basándose en el inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio **SMART CONNECTOR**, por considerar: “El signo solicitado incorpora los términos SMART CONNECTOR [que se traduce al español fácilmente como conector inteligente] que le informa al consumidor que se refiere precisamente a ese producto, sea un conector, sin embargo deviene en productos de la clase 9 que no son un conector, por lo que provoca engaño al consumidor medio. Asimismo, podría sugerir el signo que ofrece otras características al producto, pues el término SMART dentro de productos de la clase 9 refiere precisamente para aquellos que ofrecen aplicaciones nuevas que captan la atención del consumidor, sin embargo, el conector sigue teniendo la misma función como producto, sin poderse diferenciar de otros de igual o similar naturaleza.

La representación de la empresa recurrente, alega los siguientes agravios:



A folio 25 del legajo de apelación cita la delimitación de la lista de productos presentada al Registro en fecha 6 de setiembre de 2016, la cual es: conectores eléctricos y electrónicos, conectores eléctricos para dispositivos digitales móviles de mano electrónicos y teclados, cables de computador.

Con la limitación presentada no existe objeción para el registro de la marca solicitada, ya que los productos que pretende registrar están estrecha y directamente ligados con la marca, no existe posibilidad de engaño o confusión para el consumidor. Los productos que pretende proteger la marca no son inteligentes per se, el término SMART se refiere a una cuestión de funcionalidad, la cual solo puede ser maniobrada o accionada por los usuarios. La marca goza de distintividad ya que no describe el producto que protege. La marca solicitada se diferencia de otras marcas en el mercado, ya que SMART CONNECTOR solamente se asocia a la compañía Apple Inc.; por lo que no se confunde con ninguna otra existente y al tener esta cualidad, la marca posee el elemento de distintividad que la identifica por si sola frente a un producto sin que se confunda con otro igual o similar. La marca debe analizarse en su conjunto para su registro tal y como la percibe el consumidor, por lo que no debe segregarse y debe analizarse como un todo...

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

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el **artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo, específicamente en sus incisos d) y g) se impide la inscripción de un signo marcario cuando el signo solicitado consista: d) Únicamente en un signo



o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

Ahora bien, el literal d) del artículo 7º de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata, sobre lo cual se ha precisado que: “[...] La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca [...]. (Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p.115).

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿Cómo es? En lo que respecta al término **SMART CONNECTOR**, es claro que el mismo describe una característica del producto [conector inteligente], estando frente a la prohibición que menciona el Registro del inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, de esta manera, un signo no podrá ser registrado, si luego de analizar los productos que éste pretende proteger, se determina que el signo es atributivo de cualidades de dichos productos, como el caso particular, ya que el signo distingue: “conectores eléctricos y electrónicos, conectores eléctricos para dispositivos digitales móviles de mano electrónicos y teclados, cables de computador.”

A pesar de la limitación presentada el signo describe una característica del producto que viene a ser en su traducción al español **CONECTOR INTELIGENTE**, esto da al consumidor la idea del objeto a proteger, de permitir este tipo de registros se monopolizaría por parte de un



competidor una frase que todos los competidores de mercado pueden utilizar en sus productos con similares características. Bajo la línea de pensamiento del apelante, se podría ser titular de marcas como SMART PHONE o SMART TV, que dentro del mercado son conocidas por tratarse de aparatos con particularidades o características especiales en su funcionamiento, pero son términos descriptivos y la distintividad se las da la marca que acompaña a los televisores o teléfonos.

Es inminente que estamos frente a un signo que informa a los consumidores y usuarios de las características, de los productos a distinguir. En resumen, el término SMART CONNECTOR informa al consumidor sobre una particularidad del conector para su funcionalidad convirtiendo el signo en descriptivo.

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

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

De acuerdo a la normativa y doctrina transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si no goza de distintividad suficiente. El signo solicitado está compuesto de varias palabras en idioma inglés de fácil comprensión para el consumidor



promedio costarricense, no se puede indicar que se trata de términos no comprensibles, para considerar que se trata de un signo de fantasía.

Para el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta lo antes expuesto, vemos que la denominación propuesta **SMART CONNECTOR** para proteger y distinguir: conectores eléctricos y electrónicos, conectores eléctricos para dispositivos digitales móviles de mano electrónicos y teclados, cables de computador, en clase 9 de la clasificación internacional de Niza, es una expresión compuesta de términos descriptivos con respecto a los productos a distinguir.

Por lo que considera este Tribunal que la marca solicitada **SMART CONNECTOR** se convierte en una frase que debe estar disponible para todos los competidores que estén dedicados a la venta de productos similares en el mercado, de manera que esa expresión no puede ser apropiable por parte de terceros y limitar con ello a los demás comerciantes a poder utilizarlos en sus propuestas, por ende, el calificador a la hora de realizar su análisis no podría considerarlo como elementos que le proporcionan el grado de distintividad necesario para obtener protección registral. De ahí que la marca propuesta quebranta el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas citado, para la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, así como el artículo 6 quinquies b-2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que en cuanto al carácter distintivo dice, que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Dada la limitación presentada considera, el Tribunal que se eliminó el carácter engañoso del signo ya que se especificó que es para conectores, aun así, la marca se encuentra dentro de las prohibiciones intrínsecas para su registro, dado que el distintivo marcario solicitado es descriptivo, carente de capacidad distintiva, con respecto a los productos delimitados.

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y jurisprudencia expuestas, considera este Tribunal, que pese a la limitación presentada en el recurso de apelación se debe rechazar la marca de fábrica y comercio **SMART CONNECTOR** para la clase 9, de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de**



apelación interpuesto por **HARRY ZURCHER BLEN**, en su condición de apoderada especial de **APPLE INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:48:13 horas del 9 de mayo de 2016, la que en este acto debe confirmarse por las razones citadas por el Tribunal.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa, y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por **HARRY ZURCHER BLEN**, en su condición de apoderada especial de **APPLE INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:48:13 horas del 9 de mayo de 2016, la que en este acto debe confirmarse por las razones citadas por el Tribunal. 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 expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69