



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0212-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca de Fábrica y Comercio (Metal) (09)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-9567)

Apple Inc.: Apelante

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 874-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con quince minutos del cinco de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, divorciada, con cédula de identidad número 1-1066-601, abogada, vecina de San José, apoderada especial de **APPLE INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:07:25 horas del 21 de enero del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:42:15 horas del 31 de octubre del 2014, el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, mayor, abogado, portador de la cédula de identidad 1-532-390, vecino de San José, apoderado especial de **APPLE INC.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes del estado de California, domiciliada en 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S.A., solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **METAL**, en clase 9 Internacional para proteger y distinguir: Software de desarrollo de aplicaciones; software de computadora utilizado en el desarrollo de otras aplicaciones de software; software del sistema operativo de la computadora.



SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 11:07:25 horas del 21 de enero del 2015, indicó 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 ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 09:58:39 horas del cinco de febrero del 2015, la licenciada María del Pilar López Quirós en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de servicios: **METAL ONE**, registro 143003, cuyo titular es METAL ONE CORPORATION, inscrito el 15 de diciembre del 2003 y vigente al 15 de diciembre del 2023, en clase 42, para proteger y distinguir: Servicios de



programación/mantenimiento/actualización de programas de computadoras, servicios de alquiler de computadoras, servicios de diseño, servicios de consultoría profesional (no de negocios). (Folios 4).

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. El Registro de la Propiedad Industrial determinó que la marca solicitada resulta inadmisibles por derechos de terceros, según el análisis y cotejo con la marca inscrita por cuanto gráfica, fonética e ideológicamente son similares y busca proteger productos y servicios relacionados en las clases 9 y 42. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, fundamentado en lo dispuesto en el Artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la recurrente en sus agravios indica: Que su representada Apple Inc., es una multinacional estadounidense reconocida a nivel mundial, que diseña y produce equipos electrónicos y software. Indica que el Registro no lleva razón al indicar que la marca que pretende inscribir podría causar confusión en el consumidor pues son disímiles. Que el software de su representada es utilizado únicamente para la creación de videojuegos, siendo entonces que los ámbitos de protección son distintos y no se relacionan entre sí. Por último, indica que las marcas nos entran en conflicto y pueden coexistir, debido a que del cotejo marcario se observa que no existe riesgo de confusión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas y otros Signos



Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior. [...]

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

La **similitud visual** es causada por la identidad o parecido de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La **similitud auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética análoga, sea esa pronunciación correcta o no, y la **similitud ideológica** es aquella donde se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción; cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos es diáfana en el sentido de que no es registrable un



signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguen sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es que se impida la inscripción de un signo que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora, y en todo caso impide que las marcas cumplan su función distintiva.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. [...]

[...] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]

Y en el caso que nos ocupa, la marca propuesta y las marcas inscritas, son las siguientes:



<i>Signo</i>	<i>METAL</i>	<i>METAL ONE</i>
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>143003</i>
<i>Marca</i>	<i>fábrica y comercio</i>	<i>servicios</i>
<i>Protección y Distinción</i>	Software de desarrollo de aplicaciones; software de computadora utilizado en el desarrollo de otras aplicaciones de software; software del sistema operativo de la computadora	Servicios de programación/mantenimiento/actualización de programas de computadoras, servicios de alquiler de computadoras, servicios de diseño, servicios de consultoría profesional (no de negocios).
<i>Clase</i>	<i>09</i>	<i>42</i>
<i>Titular</i>	<i>APPLE INC.</i>	<i>METAL ONE CORPORATION</i>

El vocablo **METAL** es el elemento denominativo y distintivo de la marca solicitada, misma que está íntegramente contenida en la marca inscrita (salvo por el término **ONE**). Esto genera una coincidencia total en el elemento principal de ambas marcas. Fonéticamente las marcas se pronuncian y suenan igual, la palabra **ONE** parecería que establece la diferencia, pero no la hace, ya que el consumidor medio normalmente percibe la marca como un todo, y esta es una diferencia que no se detiene a analizar ni comparar. Ideológicamente ambas marcas evocan en la mente del consumidor la misma idea “**METAL**”, relegando de igual forma la palabra **ONE**. Todas estas relaciones advierten mayores similitudes que diferencias desde todas las aristas gráfica, fonética e ideológica, lo que desencadena en un posible riesgo de confusión para el público consumidor de consentir la coexistencia de las marcas.

Ahora bien, desde el punto de vista de productos que pretende proteger y distinguir la pretendida, sea software en general y los servicios amparados por la ya inscrita, existe una concomitancia de productos y servicios relacionados alrededor de software para computadoras, todas íntimamente relacionados unas con otras en sus listados, en especial con servicios de programación/mantenimiento/actualización de programas de computadoras. Los signos son similares por lo que al verlos el consumidor podría pensar que se trata de una familia de marcas alrededor de software para computadoras, confundiendo entonces el origen empresarial.



Este Tribunal no comparte lo indicado por el recurrente al decir que el software de su representada es utilizado únicamente para la creación de videojuegos, siendo entonces que los ámbitos de protección son distintos y no se relacionan entre sí, ya que una cosa es el software o soporte lógico de un sistema informático necesario para la realización de tareas específicas, instalado y sin instalar, así como otra los servicios de programación: el software, para existir como tal, previamente ha de ser programado, por ello es que tienen una íntima relación uno con otro, y no se puede entonces aplicar el principio de especialidad a favor de lo solicitado, pues ambos están íntimamente ligados.

Por último, el hecho de que su representada Apple Inc. sea reconocida a nivel mundial por el diseño y producción de equipos electrónicos y software, no es un criterio que pueda venir a justificar el registro de una marca que resulta rechazable por ley y específicamente por derecho de terceros, misma que es tutelable de oficio, esto según el artículo 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por lo anterior, concluye este Tribunal que la marca propuesta violenta al artículo 8 inciso b) de la mencionada Ley de Marcas por provocar riesgo de confusión al consumidor medio en caso de coexistir los signos marcarios cotejados, porque los signos son similares y los productos a proteger son de la misma naturaleza incluso mantienen los mismos canales de distribución y comercialización.

Siendo procedente confirmar la resolución de las 11:07:25 horas del 21 de enero del 2015, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de **APPLE INC.**, sobre la inscripción de la marca de fábrica y comercio **METAL**.



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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de **APPLE INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas siete minutos veinticinco segundos del veintiuno de enero del dos mil quince, la cual se *confirma*, denegándose la solicitud de inscripción de la marca **METAL**. 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

Guadalupe Ortiz Mora



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