
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0553-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“MAIL DROP”**

APPLE INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-
3254)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0137-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del veinticinco de marzo del dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, divorciada, cédula de identidad 1-1066-0601, abogada, vecina de Escazú, San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **APPLE INC.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del estado de California, y domiciliada en One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, U.S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:01:28 horas del 22 de octubre del 2018.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA REPRESENTANTE DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En el presente caso, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en la condición de apoderada especial de la empresa **APPLE INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**MAIL DROP**”, en clase 09 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir, “computadoras, hardware de cómputo, computadoras portátiles, computadoras tipo tableta, aparatos e instrumentos de telecomunicación, teléfonos, teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, dispositivos inalámbricos para la transmisión de voz, datos imágenes, audio, video y contenido multimedia, aparatos para redes de comunicación, dispositivos electrónicos portátiles, capaces de proveer acceso a la Internet y para enviar, recibir y almacenar llamadas telefónicas, correo electrónico y otros datos digitales, hardware de cómputo usable [wearable], dispositivos electrónicos digitales usables [wearable] capaces de proveer acceso a la internet, para enviar, recibir y almacenar llamadas telefónicas, correo electrónico, y otros digitales, relojes inteligentes, lentes inteligentes, anillos inteligentes [dispositivos electrónicos], rastreadores de actividades usables [wearable] [dispositivos electrónicos], pulseras conectadas [instrumentos de medición], lectores de libros electrónicos, software de cómputo, software de cómputo para ajustar, configurar, operar y controlar computadoras, periféricos de cómputo, dispositivos móviles, teléfonos móviles, relojes inteligentes, lentes inteligentes, dispositivos electrónicos usables [wearable], audífonos, auriculares, televisiones, decodificadores, reproductores y grabadoras de audio y video, sistemas de teatros en casa, y sistemas de entretenimiento software para el desarrollo de aplicaciones software de juegos de computadora, archivos pregrabados de audio, video y contenidos multimedia descargables, dispositivos periféricos de cómputo, dispositivos periféricos para computadoras, teléfonos móviles, dispositivos móviles electrónicos, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos usables [wearable], relojes inteligentes, lentes inteligentes, auriculares, audífonos, televisiones, decodificadores, grabadoras y reproductores de audio y video, periféricos usables para ser usados con computadoras, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, relojes inteligentes, lentes inteligentes,

anillos inteligentes [dispositivos electrónicos], audífonos, auriculares, televisiones, decodificadores, y grabadoras y reproductores de audio y video, aparatos de identificación y autenticación biométrica, acelerómetros, altímetros, aparatos de medición de distancia, aparatos para grabar datos de distancia, podómetros, aparatos de medición de presión, aparatos indicadores de presión, monitores, pantallas, pantallas de disposición frontal, y aparatos de cómputo para colocarse en la cabeza, para ser usados con computadoras, teléfonos inteligentes, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos usables [wearable], relojes inteligentes, lentes inteligentes, televisiones, decodificadores, grabadoras y reproductores de audio y video, pantallas de realidad virtual y aumentada, gafas protectoras, controles y auriculares, anteojos 3D, lentes, gafas, lentes y gafas de sol, lentes, vidrios y cristales ópticos, aparatos e instrumentos ópticos, cámaras, flashes para cámaras, teclados, ratones de computadora, alfombrillas para ratones de computadora, impresoras, unidades de disco de computadora, y discos duros, aparatos para grabar y reproducir sonido, grabadoras y reproductoras de audio y video digitales, bocinas de audio, amplificadores y receptores de audio, aparatos de audio para vehículos con motor, aparatos para la grabación y reconocimiento de voz, audífonos, auriculares, micrófonos, televisiones, receptores de televisión y monitores, decodificadores, radiotransmisores y radio receptores, dispositivos electrónicos y de cómputo, a saber interfaces para vehículos motorizados, paneles electrónicos de control, monitores pantallas táctiles, controles remotos, estaciones de carga de batería, conectores, switches y controles de activación por voz, sistemas de posicionamiento global (GPS), instrumentos de navegación, instrumentos de navegación para vehículos [computadoras a bordo del vehículo], controles remotos para controlar computadoras, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos móviles usables [wearable], relojes inteligentes, lentes inteligentes, audífonos, auriculares, reproductores y grabadoras de audio y video, televisiones, decodificadores, bocinas, amplificadores, sistemas de teatro en casa, y sistemas de entretenimiento, dispositivos usables [wearable] para controlar computadoras, teléfonos móviles, dispositivos

electrónicos móviles, relojes inteligentes, lentes inteligentes, audífonos, auriculares, grabadoras y reproductores de audio y video, televisiones, decodificadores, bocinas, amplificadores, sistemas de teatro en casa, y sistemas de entretenimiento, aparatos para el almacenamiento de datos, chips de cómputo, baterías, cargadores de batería, conectores eléctricos y electrónicos, acopladores, cables eléctricos, alambres electrónicos, cargadores, estaciones para cargar batería, y adaptadores para ser usados con computadoras, teléfonos móviles, computadoras portátiles, periféricos de cómputo, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos móviles usables [wearable], relojes inteligentes, lentes inteligentes, audífonos, auriculares, grabadoras y reproductores de audio y video, televisiones, y decodificadores, pantallas táctiles interactivas, interfaces para computadoras, pantallas de computadoras, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos usables [wearable], relojes inteligentes, lentes inteligentes, televisiones, decodificadores, y grabadoras y reproductores de audio y video, láminas protectoras especiales para pantallas de computadoras, pantallas de teléfonos móviles, y de relojes inteligentes, partes y accesorios para computadoras, periféricos de cómputo, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos usables [wearable], relojes inteligentes, lentes inteligentes, audífonos, auriculares, grabadoras y reproductores de audio y video, televisiones y decodificadores, cubiertas, bolsas, estuches, cajas, fundas, correos y cordones especialmente adaptados para computadoras, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos móviles, dispositivos electrónicos usables [wearable], relojes inteligentes, lentes inteligentes, audífonos, auriculares, decodificadores, grabadoras y reproductores de audio y video, brazos extensibles para autofotos [monos pies de mano], cargadores de batería para cigarrillos electrónicos, en clase 09 de la nomenclatura internacional”.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final rechaza la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**MAIL DROP**”, en clase 09 de la nomenclatura internacional,

por considerar que resulta ser descriptiva de características y carece de aptitud distintiva para diferenciarse de otros de igual naturaleza.

Además, indica, que resulta engañoso para aquellos productos que no realicen esa función o característica, estaría provocando engaño al consumidor, como por ejemplo teléfonos móviles, relojes inteligentes, lentes inteligentes, dispositivos electrónicos usables [wearable], audífonos, auriculares, televisiones, decodificadores, reproductores y grabadoras de audio y video, sistemas de teatros en casa, y sistemas de entretenimiento, software para el desarrollo de aplicaciones, software de juegos de computadora, archivos pregrabados de audio, video y contenidos multimedia descargables, dispositivos periféricos de cómputo, dispositivos periféricos para computadoras, teléfonos móviles.

Establece, que el signo, resulta inadmisibile por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa **APPLE INC.**, inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, dentro de sus agravios argumenta que, *1.- Mail Drop es una herramienta de APPLE INC, que se encuentra a través de diferentes dispositivos móviles que utilizan IOS, el sistema operativo para iPhones, iPads y demás dispositivos que utilicen el sistema. La funcionalidad de Mail Drop va más allá de simplemente “descargar correos”, como lo sugiere el Registro en su análisis de la marca. Mail Drop permite que archivos que son demasiado grandes para enviar por correo electrónico sean almacenados en el servidor de la nube que Apple Inc. tiene a disposición de sus consumidores: iCloud. Manifiesta, que esa herramienta está lejos de ser una herramienta para la descarga de correos electrónicos: es una herramienta para administrar y compartir archivos que no pueden ser enviados por correo electrónico. 2.- Que la marca solicitada es evocativa pues únicamente sugiera una idea, sin embargo, no se trata en lo absoluto de una herramienta para el manejo y*

administración de correos electrónicos. 3.- Que el Registro en la resolución impugnada erróneamente menciona que la marca MAIL DROP es engañosa ya que, a pesar de la funcionalidad de la herramienta, pretende proteger relojes y otros dispositivos electrónicos, que se sincronizan entre sí, siendo perfectamente posible acceder a la herramienta MAIL DROP.

SEGUNDO. 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, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Dentro de las causales de inadmisibilidad, tenemos que, las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos son aquellas que derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando el signo utilizado no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, o cuando resulte únicamente descriptivo de alguna de sus características. De tal manera, su distintividad respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos. Así, cuando más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será; es decir, un signo marcario no es susceptible de registraci3n si no goza de la condici3n de distintividad suficiente respecto de su objeto de protecci3n

En la construcci3n de signos distintivos es v3lida la utilizaci3n de elementos que resulten gen3ricos o bien descriptivos de caracter3sticas respecto de los productos y/o servicios a

distinguir, esto es posible siempre y cuando existan otros elementos que de forma suficiente le añadan aptitud distintiva al conjunto, y no resulte ser que los elementos descriptivos sean única y exclusivamente los que componen al signo propuesto para registro.

Considera este Tribunal que el signo “**MAIL DROP**”, solicitado en clase 09 de la nomenclatura internacional, el cual es una herramienta de la tecnología **APPLE**, es un conjunto marcario, (a pesar de contener elementos en inglés), que tiene un significado definido en nuestro idioma “**BUZÓN DE CORREO**”, de fácil percepción por el consumidor promedio, pues como puede apreciarse se trata de palabras fácilmente inteligibles para el hispano parlante por el auge que los términos tecnológicos tienen en la sociedad actual.

Partiendo de lo anterior, tenemos que la marca “**MAIL DROP**”, solicitada está conformada por términos de uso común que se utilizan en el campo tecnológico, que describen la función de la herramienta, por lo que resulta descriptiva, respecto de los productos que pretende amparar en clase 09 de la nomenclatura internacional, citados en el considerando primero de la presente resolución. De manera que no se trata de un signo del tipo sugestivo o evocativo, como lo establece la apelante, ya que sin rodeos ni ambages da una idea clara y directa al consumidor sobre las características o funciones que tienen los productos que se pretende proteger con la marca **MAIL DROP**.

En razón de lo señalado, y si observamos con detenimiento los alegatos de la parte apelante, sobre que “*La funcionalidad de MAIL DROP va más allá de simplemente de “descargar correos”, y que la misma está lejos de ser una herramienta para descarga de correos electrónicos: es una herramienta para almacenar y compartir archivos que no pueden ser enviados por correo electrónico*”, se desprende que la marca **MAIL DROP**, ciertamente es una herramienta, una aplicación, un software, que con relación a los productos resulta descriptivo, en el sentido que describe la función principal de la herramienta; resultando,

entonces, que lo que intenta la empresa **APPLE INC**, es proteger una aplicación que conforma en su definición la naturaleza del producto.

Por lo expuesto, no se puede acordar el registro pedido, ya que la frase **MAIL DROP**, no va más allá de ser una mera indicación de características, sin que contenga otros elementos que le impriman aptitud distintiva al signo solicitado, que permitan diferenciarlo de otros de igual o similar naturaleza que se encuentran en el mercado. Al respecto, vale la pena recalcar que, si bien la marca a registrar está en idioma inglés, ello, no viene añadirle aptitud distintiva suficiente, como para acceder al registro, ya que el hispano parlante infiere sin mayor esfuerzo el significado en español del signo propuesto.

Estima importante este Tribunal indicar, que la marca de fábrica y comercio pretendida **MAIL DROP**, no resulta engañosa, para los productos a que hace referencia el Registro de la Propiedad Industrial a folio 27 del expediente principal, no encontramos la contradicción lógica entre el signo propuesto y tales productos para decretar la posibilidad de engaño. Aunado, además, a que consideramos que, para el Registrador, con solo la propuesta no es posible determinar si estos productos, podrían sincronizar o no la aplicación **MAIL DROP**.

Por los argumentos, citas normativas y doctrina expuesta, este Tribunal estima que la marca pretendida no es registrable por razones intrínsecas, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **APPLE INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:01:28 horas del 22 de octubre del 2018, la que en este acto se **confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio "**MAIL DROP**", en clase 09 de la nomenclatura internacional.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación**, interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **APPLE INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:01:28 horas del 22 de octubre del 2018, la que en este acto se **confirma** para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“MAIL DROP”**, en clase 09 de la nomenclatura internacional. 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. **-NOTÍFIQUESE. -**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Leonardo Villavicencio Cedeño

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/NUB/KMC/IMDD/LVC/GOM

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FATA DE DISTINTIVA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR:00.60.55