

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0007-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “TOUCH ID”

APPLE INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-7084)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0262-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del primero de junio de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1220-0158, en representación de la empresa **APPLE INC.**, sociedad constituida bajo las leyes de California, Estados Unidos, con domicilio en 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, Estados Unidos en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:52:06 horas del 15 de noviembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de julio de 2016, el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**TOUCH ID**”, que el solicitante traduce al idioma español como “**Identificación de toque**”, en clase 09 de la clasificación internacional para distinguir y proteger “*equipo (hardware) de computo comercializado como componente de computadoras, computadoras tabletas, computadoras portátiles y dispositivos móviles, equipo (hardware) de cómputo para el almacenamiento de data,*

comercializado como componente de computadoras, computadoras tabletas, computadores portátiles y dispositivos móviles, programa (software) de cómputo para uso en dispositivos móviles personales electrónicos-digitales y otros productos electrónicos de consumo, a saber, programa (software) de sincronización de data, programa (software) de sistema operativo, programa (software) de desarrollo de aplicaciones, programa (software) de seguridad, programa (software) de protección y manejo de contraseñas, identificación biométrica, verificación y programa (software) de autenticación, equipo (hardware) de cómputo para uso en seguridad informática, identificación biométrica, verificación y autenticación, comercializado como componente de computadoras, computadoras tabletas, computadores portátiles, y dispositivos móviles”

SEGUNDO. Mediante resolución de las 11:52:06 horas del 15 de noviembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Weinstok Mendelewicz**, mediante escrito presentado el 23 de noviembre de 2016, presentó recurso de apelación en contra de la resolución referida y en vista de ello conoce este Tribunal.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter

que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución, por tratarse de un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no se demostró que la marca *TOUCH ID*, solicitada por APPLE INC, haya adquirido distintividad sobrevenida.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza el signo propuesto por considerar que “*TOUCH ID*” no cuenta con distintividad suficiente, ya que es una frase que alude directamente a determinada característica de los productos que pretende proteger, en este caso: la identificación a través del toque de las huellas dactilares y por ello el consumidor esperará que lo protegido tenga este tipo de tecnología para su acceso y en caso de no tenerla resultaría engañoso. Ante el alegato del solicitante de la distintividad sobrevenida de su signo, manifiesta la autoridad registral que esta no se encuentra regulada en la Ley de Marcas sino en el ADPIC pero con carácter facultativo, siendo que el sistema de identificación por medio del toque de la huella dactilar no es exclusivo del solicitante y por ello no puede concederse su monopolio por ser un término de uso común. Por lo anterior, el signo transgrede lo dispuesto en los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, alega el apelante que la marca pretendida ha adquirido distintividad sobrevenida y por ello es objeto de inscripción. Afirma que con base en un estudio cuantitativo de mercado se demuestra que: **1-** Una de cada tres personas relacionan la marca TOUCH ID con su representada y **2-** Una cada cuatro personas manifiestan reconocer TOUCH ID como marca (ver declaración jurada a folio 39). Agrega que este importante reconocimiento de la marca arroja en su estado de resultados que, en los 12 meses previos a la contestación de la objeción prevenida por el Registro, generó ventas por US\$215.639.000.000.00 (doscientos quince mil seiscientos treinta y nueve millones de dólares) (ver folio 19). Siendo el celular marca “Iphone” uno de los principales productos

que contribuyeron a estas ventas (ver folio 22). Agrega que TOUCH ID no es una identificación genérica, sino un sistema creado única y exclusivamente para los celulares “Iphone” y por ello todos los consumidores que lo hayan adquirido necesariamente conocen el signo y lo relacionan con su representada. Adicionalmente, manifiesta que la marca TOUCH ID ha sido inscrita en otros países del Convenio de la Unión de París y siendo que Costa Rica es miembro de éste, es deber del Registro acatar sus normas y aceptar la marca que pretende, aplicando la cláusula “TAL CUAL ES” contenida en el artículo 6 quinquies. Con vista en dichos alegatos solicita se declare con lugar la apelación y se ordene al Registro continuar con el trámite de su marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, es representada por un signo que, a pesar de ser intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

De este modo, la distintividad es una particularidad de la marca y representa su función esencial, porque su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir, y con ello ejercer su derecho de elección, entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.

Dentro del análisis de registrabilidad, debe el registrador valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados,

que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan en este caso:

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

(...)

***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. (...)*

***j)** Pueda causar engaño o confusión sobre (...), la naturaleza, (...), las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”*

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibile cuando el signo utilizado refiera en forma directa a características que presenta o podría presentar lo protegido, **describiéndolo** (inciso d), o cuando pueda causar **engaño** o confusión en el consumidor sobre sus cualidades (inciso j). En general, un signo no es registrable cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de su objeto de protección (inciso g).

En otro orden de ideas, respecto de la distintividad sobrevenida ya este Tribunal se ha pronunciado en forma reiterada, dentro de otros en el **Voto 674-2016** de las 13:40 horas del 23 de agosto de 2016, en donde se afirmó:

“...CUARTO. SOBRE LA FIGURA DE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA. Tal como afirmó este Órgano de Alzada en el Voto No. 257-2015 de las 14:35 horas del 19 de marzo de 2015, dictado dentro de este mismo expediente (ver folios 128 a 131), la **distintividad sobrevenida**, conocida como **“secondary meaning”**, permite que una marca adquiriera la distintividad requerida para su registro

mediante su uso en el mercado, tanto antes como después de solicitar su inscripción al Registro e incluso a pesar de presentar motivos intrínsecos de irregistrabilidad.

Ya en el indicado **Voto No. 257-2015**, fueron parcialmente transcritos los Votos No. 206-2009 de las 12:30 horas del 2 de marzo de 2009 y No. 1160-2009 de las 10:25 horas del 16 de setiembre del 2009, en los que se señaló que es posible la aplicación de este instituto jurídico siempre y cuando se aporten los elementos probatorios suficientes y que logren demostrar la condición de distintividad por el uso del signo.

En este mismo sentido, en el **Voto No. 206-2009** citado se indicó que, -respecto de este tema- **Carlos Fernández-Nóvoa** (en el Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2^{da} edición, 2004, páginas 205 a 209) afirma que:

“...tanto la jurisprudencia comunitaria como la doctrina europea señalan los factores que deben tener sustento probatorio para poder determinar que un signo ha adquirido aptitud distintiva a través del uso que como marca se le ha dado en el mercado, y **se refieren al uso, a la cuota de mercado que posee, a las inversiones realizadas en su promoción, y a la proporción de sectores interesados que puede identificar el origen empresarial del producto...**”
(agregado el énfasis)

Asimismo, en el **Voto No. 1160-2009**, este Tribunal indicó que:

“...a diferencia del Registro **a quo**, considera (este Tribunal) que la marca inscrita goza de “distintividad sobrevenida”, conocida como “*secondary meaning*”, que es una figura jurídica que comenta la doctrina, por la cual una marca puede adquirir distintividad antes de presentarse la solicitud de inscripción al Registro como después de su inscripción, y en este último caso, significa, que pudiendo ser rechazada la marca por algún problema intrínseco,

ésta es registrada, pero luego, a través de su uso, adquiere la distintividad necesaria para mantenerse en el mercado.

“De esta suerte, el carácter absoluto de ciertas prohibiciones se relativiza: sin dejar de ser prohibiciones absolutas, las mismas ven mermado su carácter absoluto porque el uso del signo sujeto a una prohibición elimina la posibilidad de que entre en juego el efecto obstaculizador derivado de tal prohibición (...) Recuérdese, en efecto que la culminación del proceso formativo de la marca como bien inmaterial se produce cuando el público asocia el signo con el origen empresarial de los productos o servicios. Así, las cosas, no cabe poner en tela de juicio el que un signo pueda convertirse en una marca válida siempre que el mismo evoque en la mente de los consumidores el origen empresarial de un producto o servicio”. **(FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2da edición, 2004, p. 203).**

(...)

Asimismo, en lo que concierne a la dimensión geográfica del uso, deberá exigirse en principio, que el uso haya tenido lugar en el país que se solicita, y el uso intenso y duradero borra el significado originario del signo, y, al mismo tiempo le atribuye una significación marcaria.

(...)

Por su parte, nos explica el tratadista Manuel Lobato, comentando la Nota de la División de Examen de la Oficina de Armonización del Mercado Interno Europeo que suministra criterios para reconocer la aptitud distintiva sobrevenida, lo siguiente:

“(...) Se debe probar que la marca se ha convertido en distintiva y no tanto el uso y la extensión del uso. (...)

No basta la alegación de la distintividad sobrevenida, hay que acreditarla. (...) Las pruebas concretas admisibles, según dicha Nota son: encuestas, declaraciones de organizaciones de empresarios y de consumidores, folletos, muestras, prueba de ventas y de publicidad, éxito en la persecución de infractores, marcas registradas, etc.”
Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pp. 844-845.

Además de lo antes expuesto, este Tribunal considera importante señalar, que el instituto jurídico mencionado en líneas atrás es de aplicación facultativa, según lo indica el artículo 15.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), introducido a la legislación costarricense por Ley 7475, al indicar lo siguiente:

“(...) Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. (...)” (subrayado nuestro).

Entonces, tenemos que los países miembros del ADPIC pueden o no, acoger la figura de la distintividad sobrevenida adquirida mediante el uso de un signo que adolece de una causal intrínseca de rechazo, siendo que para los miembros de este Tratado la aplicación de esta figura es una facultad y no un imperativo.
(...)

A modo de conclusión se podría decir que la distintividad sobrevenida, se fundamenta sobre la base de la función principal de una marca, que es la de ser distintiva y diferenciadora de los productos o servicios para los que fue creada, hasta el punto de establecer con claridad el origen empresarial de éstos, y desde esta perspectiva es capaz de superar algunas de las prohibiciones de

irregistrabilidad comprendidas en el numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que, y a pesar que el signo (...) bajo estudio se inscribiera en contravención de lo dispuesto en el numeral 7 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es criterio de este Tribunal, que (...) ha llegado con el transcurso del tiempo a ser percibido y reconocido por los destinatarios que adquieren el medicamento (...) como un distintivo que relaciona el diseño con los productos, lo que hace posible distinguir el origen empresarial, (...) lo que habilita o convalida la posibilidad de mantener el registro de la marca en cuestión...”(Voto No. 1160-2009, el subrayado es nuestro) (...)” (**Voto 674-2016**)

En aplicación de lo anterior, considera este Órgano de Alzada que el signo solicitado **“TOUCH ID”** no cumple con las condiciones necesarias para ser inscrito porque únicamente describe sus cualidades, al establecer que se trata de equipo (hardware) y programas (software) de cómputo, todos los cuales tienen un sistema de identificación por “toque”, lo cual a su vez puede llevar a engaño porque esto no es necesariamente cierto en todos los casos, siendo esta una condición que no puede asegurar el solicitante.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los relacionados **incisos d) y j)** del artículo 7 de la Ley de citas, es claro que el signo bajo estudio no permite que el consumidor pueda individualizar esos productos respecto de otros de similar naturaleza que sean ofrecidos por otros empresarios y, en este sentido, concuerda este órgano superior con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial respecto de que es inadmisibles porque carece de la suficiente distintividad para constituirse en una marca.

Con relación a los restantes alegatos del recurrente, considera este Tribunal que tal como lo indica el Registro, la **distintividad sobrevenida** no está regulada en Costa Rica. Sin embargo, es posible la aplicación de este instituto jurídico siempre y cuando se aporten los

elementos probatorios suficientes y que logren demostrar la condición de distintividad por el uso del signo, como ya lo ha reiterado este Tribunal en los diferentes votos mencionados líneas atrás.

En este sentido, como lo afirma Carlos Fernández-Nóvoa para demostrar que un signo ha adquirido aptitud distintiva a través de su uso en el mercado, deben acreditarse tanto ese uso como: la cuota de mercado que posee, las inversiones realizadas en su promoción, y la proporción de sectores interesados que puede identificar el origen empresarial del producto.

Asimismo, respecto de la prueba idónea para demostrarlo, tal como indica el tratadista Manuel Lobato, pueden ser: “...encuestas, declaraciones de organizaciones de empresarios y de consumidores, folletos, muestras, prueba de ventas y de publicidad, éxito en la persecución de infractores, marcas registradas, etc. ...”

Visto lo anterior, considera este Órgano que una prueba es pertinente y útil cuando sea conducente a la comprobación de lo que se pretende, a través de su proposición y práctica, que no es otra cosa, que lograr la convicción del juzgador sobre los hechos que tienen que ver con el proceso, a fin de tomar una decisión sobre lo que se pretende acreditar.

En el caso concreto, tenemos que la prueba aportada al expediente consiste en:

- Certificación Notarial de la página web de la oficina de Marcas y Patente de los Estados Unidos en idioma inglés. (folios 8-9)
- Traducción del Estado condensado consolidado sin auditar de operaciones de la compañía Apple. (folio 19)
- Certificación Notarial del artículo denominado “*Las navidades pírricas de Apple: 75 millones de iPhones y 16 millones de iPads vendidos*” publicado en la página web de El Mundo (folio 22-24)

- Certificación Notarial del artículo denominado “¿Cuántos iPhones vendió Apple?” publicado en la página web CNNEspañol.com (folio 24-26)
- Certificación de la página de Wikipedia relativa a “Touch ID” (folio 28-29)
- Recorte del periódico La Nación del 28 de octubre de 2016, donde se publica un artículo del lanzamiento de las computadoras Apple, la nueva generación MacBook Pro que incluye la aplicación Touch ID (folio 30)
- Certificación Notarial del artículo “Cómo funciona Touch ID, el sensor de huella dactilar del iPhone 5s publicado en la página web CLIPSET (folios 31-34).
- Certificación Notarial del artículo “Touch ID: así funciona el sensor de huellas dactilares de iPhone 5S” publicado en la página web: “Hipertextual” (folios 35-37).
- Declaración Jurada Notarial sobre el estudio realizado por la empresa Apple para determinar el nivel de conocimiento de los usuarios de Touch ID. (folio 39).
- Documentos apostillados del Título de Registro de la marca en Estados Unidos (folios 41 -48).
- Certificación Notarial de los resultados en la búsqueda de google sobre ¿Qué es Touch ID? (folios 35- 36 de legajo de apelación).

De estos elementos probatorios se puede extraer que el signo solicitado es utilizado por la empresa Apple en la tecnología que distribuye, así como que es una función o sistema de reconocimiento de huellas dactilares para los dispositivos de la familia iPhone y iPad. Sin embargo, a pesar de que la empresa solicitante aporta alguna prueba en cuanto a datos de venta y publicidad, esta no resulta suficiente porque no permite establecer de manera indubitable su impacto real en los sectores y su uso, de manera tal que denotara que la marca **TOUCH ID** goza de una distintividad sobrevenida y que ello le permite superar las prohibiciones de irregistrabilidad comprendidas en el numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Esto es así, porque aún y cuando la prueba refiere a un sistema incorporado a la tecnología de la empresa Apple, este Tribunal coincide con el Registro de la Propiedad Industrial, al indicar “... *que este tipo de sistema de identificación por medio de toque de la huella dactilar no es exclusivo del solicitante...*” (folio 52), por lo que hace que el mismo carezca de distintividad.

Con relación al agravio de que existe obligación del Registro de aplicar la cláusula “TAL CUAL ES” por ser nuestro país un miembro del Convenio de la Unión de París y sobre la aplicación del artículo 6 quinquies del Convenio, se acoge el argumento de la autoridad registral en el sentido de que en el apartado B) de esta norma se establecen las causales por las cuales una marca no es inscribible y una de ellas es la falta de distintividad, lo cual sucede en este caso.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **León Weinstok Mendelewicz** en representación de la empresa solicitante **APPLE INC.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:52:06 horas del 15 de noviembre de 2016 la cual se confirma.

QUINTO. SOBRE EL 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de

apelación interpuesto por el licenciado **León Weinstok Mendelewicz** en representación de la empresa solicitante **APPLE INC.** y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:52:06 horas del 15 de noviembre de 2016, para que se deniegue el registro del signo **“TOUCH ID”**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora