

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0319-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “FACE ID”

APPLE INC., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen 2018284)

Marcas y otros signos distintivos



VOTO 0641-2018


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cuarenta minutos del siete de noviembre del dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, mayor, abogado, portador de la cédula de identidad 1-532-390, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa APPLE INC., sociedad organizada y existente conforme a las leyes de California, con domicilio en 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:22:54 horas del 10 de mayo del 2018.

Redacta la juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En síntesis, la representación de la

empresa APPLE INC., solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la  , para proteger y distinguir en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza: *“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 datos 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 usa bias [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 computadoras, impresoras, unidades de disco de computadora, y discos duros; aparatos para grabar y reproducir sonido; grabadoras y reproductores 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 radiorreceptores; 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 eléctricos, 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 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 computadora, 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 reproductoras de audio y video, televisiones y decodificadores; cubiertas, bolsas, estuches, cajas, fundas, correas 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 [mono pies de mano]; cargadores para cigarrillos electrónicos; collares electrónicos para entrenar animales; agendas electrónicas; aparatos para revisar correo [scanner]; cajas registradoras; mecanismos para aparatos de previo pago; aparatos para dictado; marcadores de dobladillos; aparatos para contar votos; aparatos electrónicos para etiquetar productos; aparatos para seleccionar precios [scanners]; aparatos de fax; aparatos e instrumentos de medición; tableros de anuncios electrónicos; aparatos de medición; obleas electrónicas hechas de silicón [wafers]; circuitos integrados; amplificadores; pantallas fluorescentes; controles remotos; filamentos para la conducción de la luz (fibras ópticas); instalaciones electrónicas para controlar de forma

remota operaciones industriales; aparatos electrónicos para controlar la iluminación; electrolizadores; extintores; aparatos radiológicos para uso industrial; aparatos y dispositivos de salvamento; silbatos de alarma; caricaturas; ovoscopios; silbatos para perros; imanes decorativos; rejas electrificadas; controles remotos portátiles para aparatos en automóviles”.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 11:22:54 horas del 10 de mayo del 2018, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y dictamino en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”***. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de mayo del 2018, la licenciada María del Pilar López Quirós, también representante de la empresa solicitante, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, donde expresa como parte de sus agravios lo siguiente: que la marca debe de analizarse en conjunto pues posee elementos que la hacen distinta con respecto a los productos que desea proteger, pues se trata de una marca mixta con diseño particular y llamativo, que es el punto de atracción y asociación para los consumidores. Que su representada tiene registrada la marca figurativa 267990, por lo que rechazar la solicitud atentaría contra la normativa marcaria.


La marca solicitada es evocativa pues le da una idea al consumidor de utilizar su imaginación para relacionar la marca con los productos que se pretender proteger, y no se le informa directa y claramente de las instrucciones o características esenciales del producto. La tecnología FACE ID incluye parte del hardware y software más avanzado de Apple, que se adapta automáticamente a los cambios de aspecto del rostro, como maquillaje o crecimiento del vello facial; siendo que la marca va dirigida a un público meta sofisticado, acostumbrado a la tecnología de punta de Apple, lo cual no genera ningún engaño o confusión.

SEGUNDO. 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Arguedas Perez, y;

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.


SEGUNDO. SOBRE EL FONDO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que planteó el Registro de la

Propiedad Industrial, este Tribunal determina que la marca solicitada  sí contraviene las normas citadas, ya que está se encuentra dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, pues no pueden registrarse como tales, aquellas que únicamente califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, según lo establece el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

“... El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables...” (OTAMENDI, Jorge,


“Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).



La marca de fábrica y comercio solicitada  está constituida por elementos descriptivos y calificativos de las cualidades de los productos que se pretenden proteger y distinguir ya citados.

El término “**Face ID**”, que traducida al español significa “**Identificación de la Cara**” (<https://translate.google.com/?hl=es#view=home&op=Translate&sl=en&tl=es&text=face%20id>) o “**Identificación del Rostro**”, donde se refiere a la cualidad y características principales de los productos a proteger y distinguir, cual es y como lo indica el apelante “...*captura con precisión los datos faciales mediante la proyección y el análisis de más de 30.000 puntos invisibles que crean un mapa de profundidad del rostro, ... Face ID confirma la identidad...*”, dichos avances tecnológicos no son suficientes para acreditar la distintividad de la marca, razón por la que no es procedente su registración, al igual que las letras ID, pues contienen una aceptación y una designación común para relacionarse como IDENTIFICACION de un número asignado de cédula, expediente o una categoría.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal avala el razonamiento dado por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger y distinguir, para la clase 9 de la nomenclatura internacional, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la **distintividad** de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el ultimo numeral citado, por lo que a la marca de fábrica y comercio  no se le puede autorizar su inscripción respecto a los productos solicitados en clase 9 internacional.

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).

Esa distintividad dicha por el tratadista Diego Chijane, pretende no crearle confusión al consumidor a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.

Además de lo anterior, la negativa de inscripción se fundamenta también, en el inciso j) del citado artículo 7 de Ley de Marcas.

El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: *“...Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o*

provocan el error son llamadas marcas engañosas... (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.).

El signo solicitado puede resultar engañoso, pues respecto de los productos que pretende proteger es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que el signo solicitado incluye en su denominación únicamente los términos “**FACE ID**”, como elemento preponderante de éste, y dada su traducción al idioma español, como según se dijo supra “**Identificación de la Cara**” o “**Identificación del Rostro**”, trae a la mente del consumidor la idea de una identificación de la persona al reflejar la imagen de su cara en el dispositivo o productos de mérito, para lo que a esos productos que no tengan esa característica sería engañoso. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, que consiste en:

“... por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado...” (KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T.I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

En lo que respecta al diseño contenido en la marca solicitada, el elemento predominante del signo es **FACE ID**, donde hace que la figura que muestra una silueta de una cara dentro de una especie de cuadrado, sea considerada como elemento secundario del principal; en los signos mixtos, según ha sostenido la más aceptada doctrina, prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, dado que aquel constituye el nombre de la marca y será el utilizado por el público consumidor para referirse a los productos o servicios que se ofrece con ella.


Al respecto ya se ha pronunciado en forma reiterada este Tribunal, tal es el caso del Voto 264-2012, en donde se afirmó:

“...En el caso bajo estudio, resulta claro que se trata de signos mixtos, porque están compuestos tanto por elementos gráficos como denominativos... el criterio que prevalece en la doctrina marcaria destaca la preponderancia del elemento denominativo sobre el diseño gráfico. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 05-IP-02, sentencia de 20 de febrero de 2002, (...) sostiene que para comparar marcas mixtas debe, de previo, determinarse cuál de los elementos; sea el denominativo o el gráfico, de cada una de las marcas contrapuestas, resulta predominante; esto es, cuál de estos elementos permite a la marca llegar al público consumidor. Agrega que en doctrina se ha dado prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, dada la fuerza expresiva propia de las palabras, que por definición son pronunciables, constituyendo generalmente el elemento más característico, lo que no obsta para que, en algunos casos resulte preponderante el elemento gráfico, que de acuerdo a sus características, puede ser definitivo dentro del signo. De la misma manera, el tratadista Carlos Fernández-Novoa, en su “Tratado sobre Derecho de Marcas, (Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 254, 255) señala que al comparar marcas mixtas debe considerarse tanto la visión de conjunto como la supremacía del elemento dominante, que impregna esa visión de conjunto. Por consiguiente, el esfuerzo debe dirigirse a encontrar el elemento dominante de la marca mixta. Afirma que usualmente ese elemento dominante es el denominativo, dado que a la hora de adquirir los productos en el comercio, normalmente el público los busca por su denominación, salvo que, por ciertas razones, el elemento figurativo o gráfico de una marca mixta predomine sobre su componente denominativo. Así las cosas, es frecuente que por ser el habla el medio más usual para solicitar el producto o servicio al que se refiere un signo distintivo, la regla es que el elemento preponderante sea el elemento denominativo más que el gráfico, por cuanto el primero de ellos es generalmente el tema de su enunciado y hacia dónde se dirige directamente la atención del consumidor, por lo que es éste el más fácilmente retenido en la memoria de las personas...” (Voto 264-2012, de las 15:00 horas del 1 de marzo del 2012. TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO)


De igual forma, el hecho de que el diseño ya esté inscrito bajo las citas 267990, no significa que se pueda o deba inscribirse solo por ese hecho; cada signo - según el principio de independencia - debe ser analizado respecto de su específico marco de calificación registral.

Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que la coexistencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente, donde el análisis es diferente y en este caso en particular la parte denominativa efectivamente describe lo que se espera del producto y con relación a los diferentes productos de las clases a inscribir, puede llevar a engaño ya que no se garantiza que puedan tener la tecnología que indica la marca, por lo que los agravios deben ser rechazados.

Es entonces que este Tribunal estima que debe confirmarse la resolución recurrida, al

considerar que el signo  haría que el consumidor lo relacione directamente con “**Identificación de la Cara**”, términos sobre los cuales no puede otorgarse la exclusividad para un solo comerciante, sino que este va a requerir de un elemento adicional que otorgue la distintividad.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta calificativo y descriptivo de una característica propia de los productos que se pretenden proteger, tal y como fue expuesto, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, así como generar un riesgo de engaño respecto de los mismos, según los argumentos expuestos a través de la presente resolución, por lo que violenta los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos

Distintivos; es criterio de este Tribunal que, la marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir los productos indicados de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo solicitado.

TERCERO. 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 No.

35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **APPLE INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:22:54 horas del 10 de mayo del 2018, la cual *se confirma*. 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.** -

Carlos Vargas Jimenez

Roberto Arguedas Pérez

Rocío Cervantes Barrantes

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Maut/CVJ/RAP/IRCB/JEAV/GOM

Quien suscribe, Guadalupe Ortíz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez suplente Rocío Cervantes Barrantes, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse incapacitada. San José 27 de febrero de 2019.-