



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0578-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “IMOVIE”**

**APPLE INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2658-2014)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

### ***VOTO No. 0068-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cincuenta minutos del veinte de enero de dos mil quince.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **APPLE INC.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes del Estado de California, domiciliada en 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con quince minutos del primero de julio de dos mil catorce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de marzo de 2014, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades y en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y servicios **“IMOVIE”**, en **Clase 09** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“aplicaciones informáticas para la compresión y descompresión de los medios, digitales, software de computadora para su uso en la edición de video, aparatos de edición de video, software de*



*computadora para su uso en la creación de fuentes y títulos para cine, video y multimedia, equipo de comunicaciones y un aparato para la conversión de película y video para programación interactiva y digital comprimido, software de computadora para la visualización, búsqueda y reproducción en diferido, software de computadora para la visualización, búsqueda y visualización de imágenes gráficas”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de prevención dictada a las 15:19:09 horas del 8 de abril de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**I-MOBIL**”, bajo el registro número **177976**, en la clase 09 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir en relación a la marca solicitada, productos idénticos y relacionados, propiedad de la empresa **I-MOBIL S.A.L de C.V.**

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada a las quince horas con quince minutos del primero de julio de dos mil catorce, 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.** [...]”.

**QUINTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de julio de 2014, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **APPLE INC.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**SEXTO.** 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “**I-MOBIL**”, bajo el registro número **177976**, en **Clases 09** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 25 de julio de 2008, y vigente hasta el 25 de julio de 2018, para proteger y distinguir: *“aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos; discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.”*, propiedad de la empresa **I-MOBIL S.A. de C.V.** (Ver folios 42 y 43)

**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.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existe inscrita la marca de fábrica “**I-MOBIL**”, para productos idénticos y relacionados con los de la marca propuesta, en la misma clase de la nomenclatura internacional, citando como fundamento de su denegatoria los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.



Por su parte, el aquí apelante expresa como agravios primeramente que limita la lista de productos a proteger y distinguir a “*software de computadora para su uso en la edición de video*”, en virtud de la cual deja de existir riesgo de confusión para el consumidor en relación a los productos protegidos por los signos enfrentados, ya que se trata de un producto no incluido en la lista de productos que protege la marca registrada, ni se asemeja a los productos registrados, por lo tanto, ambas marcas tienen ámbitos de protección distintos que no se relacionan entre sí, pudiendo ambos signos marcarios coexistir sin general ningún riesgo de confusión. Agrega además que entre las marcas enfrentadas no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica citando que la doctrina ha manifestado la posibilidad de coexistencia de marcas en conflicto cuando se comprueba que no existe confundibilidad, siendo que “*sin que se haya verificado hipótesis concretas de confusión, sirve para presumir la inexistencia de probabilidad de confusión*” (CHIJANE, Diego. **Derecho de Marcas, Editorial Reus, Argentina 2007**). Concluye que sobre la familia de marcas con el prefijo “i”, a través de los años se ha convertido en sinónimo de Apple, reconocido como una estrategia de mercadeo de la empresa, y debido a las ventas y la publicidad de los productos con el prefijo “i”, los consumidores reconocen esto como un indicativo de Apple. Y es por esta razón, que su representada se ha dado a la tarea de proteger por medio de registros marcarios, todas las marcas de su familia que contengan el prefijo “i”, como es el caso de IMOVIE.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros,



configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; en el tanto que los productos o servicios son los mismos o similares, de forma que la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre los productos de la marca solicitada y la inscrita, toda vez que la marca inscrita protege y distingue: “**aparatos e instrumentos** científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, **cinematográficos**, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; **aparatos para la** conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, **reproducción del sonido o imágenes**; soportes de registro magnéticos; **discos acústicos**; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, **equipos para el tratamiento de la información y ordenadores**; extintores”, todos **en la clase 09** de la nomenclatura internacional. Los productos referidos a “aparatos e instrumentos cinematográficos, aparatos para la reproducción del sonido e imágenes, discos acústicos y equipos para el tratamiento de la información y ordenadores” están relacionados directamente con los productos que intenta proteger y distinguir la marca solicitada, a pesar de la limitación realizada en autos, sea **en la clase 09** de la nomenclatura internacional toda vez que el “***software de computadora para su uso en la edición de video***”, se relaciona con los aparatos que cumplen esta función, ya que existe una relación entre las aplicaciones a las que se refiere el producto de la marca solicitada



y los aparatos o productos que protege y distingue la marca inscrita; lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**IMOVIE**” y la inscrita “**I-MOBIL**”, observa este Tribunal que resultan muy similares gráfica y fonéticamente, solo diferenciándose y puede observarse en las letras “**IMOVIE**” e “**I-MOBIL**” y en el guión (-) de la marca inscrita; además, podría suponerse, por la relación que hay entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada, se encuentran siempre directa e indirectamente relacionados con los de la marca inscrita, según se dijo supra. De ahí que los signos son similares fonética y gráficamente. Adicionalmente al ser las palabras “**movie**” y “**mobil**” ideológicamente muy similares (“movie” se traduce, del idioma inglés al español, como “película”; la que se define como *“cinta de celuloide que contiene una serie de imágenes fotográficas que se proyectan en la pantalla del cinematógrafo o en otra superficie adecuada”*; y “mobil”, con escritura cercana a la palabra “móvil”, que se define como: *“que puede moverse o se mueve por sí mismo”*), ambas palabras se refieren a movimiento y son genéricas por describir cualidades de los productos por lo que no se protegen, de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas. De forma que el elemento distintivo central del signo es la letra “i” que es común a ambas marcas en cotejo.

En cuanto a los agravios formulados por la parte recurrente en relación a que señala, que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los productos que protegen son distinguibles, por lo ya expuesto, no es de recibo, ya que a criterio de este Tribunal, los signos son similares y los productos de la marca solicitada siempre se encuentran relacionados con los de la marca inscrita. Precisamente, los incisos c) y e) del artículo 24, disponen: “[...] 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: [...] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...] e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente



*que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; [...]*". Estas reglas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los demás agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces con lo aquí analizado resultan improcedentes.

Determinada la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados por encontrarse inscrita la marca "I-MOBIL", de permitirse la inscripción de la marca solicitada "IMOVIE", se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas; de ahí que, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y 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 dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con quince minutos del primero de julio de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

**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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 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 once horas con quince minutos del primero de julio de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Roberto Arguedas Pérez***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***





**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**