



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0560-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “MAGIC MOUSE”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2984-2014)

APPLE INC., Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0088-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veintidós 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.**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de California, domiciliada en 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y ocho minutos y treinta y cuatro segundos del treinta de junio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de abril de dos mil catorce, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades y en su condición antes citada, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MAGIC MOUSE**”, para proteger y distinguir: “*un ratón de computadora*”, en clase 09 del nomenclátor internacional.



SEGUNDO. Por resolución dictada a las 10:34:35 horas del 09 de abril de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existe inscrita la marca de fábrica y comercio “**Orlando Magic (DISEÑO)**”, bajo el registro número 120550, propiedad de la empresa **NBA PROPERTIES, INC.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con cincuenta y ocho minutos y treinta y cuatro segundos del treinta de junio 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 para la clase solicitada. [...]**”.

CUARTO. 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, expresó agravios.

QUINTO. 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 la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**Orlando Magic (DISEÑO)**”, propiedad de la EMPRESA **NBA PROPERTIES, INC**, bajo el número de registro 120550, desde el 16 de junio de 2000, vigente hasta el 16 de junio de 2020, para proteger y distinguir entre otros productos: *“almohadillas para el “mouse” (ratón) de la computadora, “mouse” (ratones) de computadora.* (ver folios 41 y 42).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada por derechos de terceros, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**Orlando Magic (DISEÑO)**”, en la misma clase del nomenclátor internacional, sea en clase 09, para proteger y distinguir productos idénticos y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, comprobándose que hay igualdad gráfica, fonética e ideológica con el signo inscrito, con respecto a la denominación solicitada, lo que puede causar riesgo de confusión y riesgo de asociación en los consumidores, al no existir una distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, el recurrente a través de su representante, destacó en su escrito de expresión de agravios, que su representada lo que desea registrar es una marca denominativa formada por dos términos “MAGIC” y “MOUSE”, mientras que la marca inscrita es de carácter mixta, que por su naturaleza, hace que su grado de diferenciación con la marca solicitada sea muy amplio. Agrega que las marcas enfrentadas no cuentan con semejanzas gráficas por ser una denominativa y otra mixta, ni fonéticas por las palabras distintas que la conforman, ni



ideológicas ya que al estar la marca de su representada compuesta por la palabra “MOUSE”, se va a asociar siempre al “ratón” de computadora, mientras que la marca “ORLANDO MAGIC” hace referencia al origen del equipo de baloncesto. Agrega que si bien es cierto, las marcas comparten la palabra “MAGIC”, son los otros términos quienes evocan la idea del ámbito de protección y la compañía a la que cada marca está relacionada, los cuales son distintos. Finalmente alega el recurrente que es evidente que el término “MAGIC” es usado por diferentes titulares de distintas formas en clase 9, por lo que existe una percepción amplia en el mercado sobre el término que ha permitido que pueda coexistir sin problemas con otras denominaciones parecidas, y por esa razón, considera incorrecto lo establecido por el Registro. Concluye que la amplia difusión que se le ha otorgado al término “MAGIC” dentro de los productos protegidos por dicha clase ha generado que la capacidad distintiva del término se disminuya y se dé un uso generalizado del mismo, por lo que no debe extenderse a los términos de uso común, sino que el cotejo marcario debe realizarse en base a los términos no comunes.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que la marca inscrita “**Orlando Magic (DISEÑO)**”, es un signo mixto, por estar conformada por una parte denominativa y una parte figurativa, a diferencia de la marca solicitada “**MAGIC MOUSE**” que se trata de una marca puramente denominativa.

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**MAGIC MOUSE**” y la inscrita “**Orlando Magic (DISEÑO)**”, se observa que ambos signos incluyen el término “**MAGIC**”. El mismo recurrente indica en sus agravios, que el vocablo “**MAGIC**” es de uso común y genérico, dando a entender que la marca a reivindicar sería únicamente “**MOUSE**”, con el fin de que la Administración Registral identifique a “**MOUSE**” como el signo propuesto dejando de lado los otros elementos. Sea que ese vocablo constituya el factor tópico y predominante del signo.

A criterio de este Tribunal, el término “**MAGIC**” en este caso concreto, a contrario de lo dicho por el apelante, resulta descriptivo de los productos que pretende proteger y distinguir y no



otorga ninguna distintividad al signo propuesto. Por otra parte el término “MOUSE” en razón de ser el propio nombre del producto resulta carente de distintividad.

Además, en este caso, la marca que se solicita inscribir presenta como inconveniente principal que la misma lleva el término “MAGIC”, que lejos de aportar una diferenciación con el inscrito “**Orlando Magic (DISEÑO)**”, resulta confuso para el consumidor que lo relacionará con éste, no solo en la similitud de los signos sino también en el origen empresarial, lo que violenta lo establecido por los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de mérito, sea la posibilidad de crear un riesgo de confusión y un riesgo de asociación empresarial en la mente del consumidor.

La Administración Registral tiene como norte porque está dentro de su principio de legalidad, evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión y asociación.

Ha de tenerse presente, que 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 o idéntica 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, como es el caso que nos ocupa. Además siguiendo con el análisis, no solo hay similitud en los signos, sino también en los productos que se protegen en la clase 09, siendo ello otro elemento para rechazar la solicitud presentada por el solicitante y la imposibilidad de este Tribunal de aplicar el principio de especialidad, como una forma de poder otorgar el signo propuesto.



Por otra parte, es criterio de este Órgano de alzada que el signo propuesto “**Magic Mouse**”, indica en el consumidor que se trata de un “**Ratón Mágico**”, situación que la hace descriptiva de cualidades. Estos elementos presentan entonces falta de distintividad de conformidad con lo establecido por el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en relación con el inciso d) del mismo artículo, por utilizar únicamente un término descriptivo de las características del producto, así como el nombre propiamente de este, como sería “Ratón Mágico”.

De esta manera el elemento “Magic”, el consumidor lo podría interpretar como un elemento descriptivo en el sentido de que lleva a creer al consumidor de que se trata de un ratón o mouse de computadora con características especiales.

Observa también este Tribunal que pese a las diferencias en el tipo de letra y el diseño muy diverso de los signos enfrentados, el consumidor tomará el término “MAGIC” como el elemento central de la marca propuesta, siendo en éste donde se encuentra la percepción por parte de los consumidores y hacia dónde se dirige directamente su atención, en este caso ratones o mouse para computadoras. No obstante al ser este elemento descriptivo y falta de distintividad de conformidad con lo establecido por los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, no puede constituirse en el elemento para hacer la diferencia con el signo inscrito y por la identidad y relación que hay entre los productos a proteger y distinguir, se violentaría lo establecido por los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de mérito, sea la posibilidad de crear un riesgo de confusión y un riesgo de asociación empresarial en la mente del consumidor, lo que está prohibido por la ley de marcas, ya que lo que se persigue es evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión y asociación.



Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**Magic Mouse**”, con la marca inscrita “**Orlando Magic (DISEÑO)**” a nombre de la empresa **NBA PROPERTIES, INC.**, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, tal y como lo estableció el Órgano a quo, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

Por lo anterior, al existir prohibiciones intrínsecas que impiden el registro de la marca propuesta y a la vez, la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “**Orlando Magic (DISEÑO)**”, lo pertinente es 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 trece horas con cincuenta y ocho minutos y treinta y cuatro segundos del treinta de junio de dos mil catorce, la cual se confirma.

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, este Tribunal 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 trece horas con cincuenta y ocho



minutos y treinta y cuatro segundos del treinta de junio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma y se deniega la solicitud de inscripción presentada. 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

Ilse Mary Díaz Díaz

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