



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0726- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “IPAD”

IP APPLICATION DEVELOPMENT LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 370-2010)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1115-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas diez minutos del trece de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Edgar Rohrmoser Zúñiga, mayor, abogado, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos diecisiete quinientos ochenta y seis, apoderado especial de **IP APPLICATION DEVELOPMENT LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cuarenta y cuatro minutos veintiocho segundos del veintiocho de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciocho de enero de dos mil diez, por el licenciado Edgar Rohrmoser Zúñiga, apoderado especial de **IP APPLICATION DEVELOPMENT LLC**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“IPAD”** en clase 09 internacional, para proteger y distinguir: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación



o control de la electricidad; aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores; extintores; computadoras, dispositivos periféricos de cómputo, terminales de cómputo, hardware de cómputo; máquinas de juegos de cómputo; microprocesadores, tarjetas de memoria, monitores, pantallas, teclados, cables, módems, impresoras, unidades de disco, adaptadores, tarjetas adaptadoras, conectores y controladores de dispositivos; medios de almacenamiento de cómputo en blanco; software de cómputo y programas instalados de fábrica (firmware), a saber, programas del sistema operativo, programas de sincronización y herramientas (programas) para el desarrollo de aplicaciones para computadoras personales y portátiles; programas pregrabados para administración de información personal, software de administración de datos, software para envío de correos electrónicos y mensajería instantánea, envío de mensajes por radiolocalizadores, software de teléfonos celulares; software de sincronización de bases de datos en línea, software y hardware de cómputo para la provisión integrada de comunicación de telefonía con redes globales computarizadas de información; dispositivos digitales electrónicos portátiles y móviles y software para los mismos reproductores de mp3 y otros formatos de audio digital; computadoras portátiles, computadoras tipo tableta, asistentes digitales personales, organizadores electrónicos, libretas de notas electrónicas; dispositivos móviles digitales, dispositivos de posicionamiento global (GPS), teléfonos; dispositivos electrónicos digitales portátiles y móviles para el envío y la recepción de llamadas telefónicas, faxes, correos electrónicos y otros datos digitales; teléfonos inalámbricos; teléfonos móviles; partes y accesorios para teléfonos móviles, máquinas de fax, máquinas contestadoras, cámaras, videoteléfonos, software y hardware con funciones para recuperar información de telefonía ; unidades electrónicas portátiles para la recepción inalámbrica, almacenamiento y / o transmisión de datos y mensajes, y dispositivos electrónicos que permiten al usuario mantener el registro y administrar información personal; equipo e instrumentos de comunicaciones electrónicas; aparatos e instrumentos de telecomunicaciones; software de cómputo para el redireccionamiento de mensajes, correos electrónicos de Internet, y/o otros datos de uno o más



dispositivos electrónicos portátiles desde los datos almacenados en una computadora personal o un servidor; software de cómputo para la sincronización de datos entre una estación remota o dispositivo y una estación remota o fija o dispositivo; datos pregrabados como fuentes, tipos de letra, diseños de caracteres y símbolos; chips, discos, y cintas para grabar o grabadas con programas de cómputo y software; memorias de acceso remoto, memorias de sólo lectura; aparatos en memoria en estado sólido; juegos de computadora y electrónicos; equipo de cómputo para usarse con los productos antes mencionados; aparatos electrónicos con funciones multimedia para usarse con los productos antes mencionados; aparatos electrónicos con funciones interactivas para usarse con los productos antes mencionados; accesorios, partes, componentes y aparatos de prueba para los productos antes mencionados; manuales de usuario en forma electrónica, legibles por máquinas o computadoras para usarse con, y vendidos como unidad con cualquiera de los productos antes mencionados; aparatos de almacenamiento de datos; discos duros; unidades miniatura de disco duro (todos vendidos junto a computadoras tipo tableta); grabaciones vinílicas pregrabadas, cintas de audio (todas que se venden junto a cuadernillos); CD-ROMS; discos versátiles digitales; tapetes para mouse; baterías; baterías recargables; cargadores; cargadores para baterías, audífonos estéreo, auriculares; bocinas, estéreo; bocinas de audio; bocinas para hogar; bocinas para monitor; bocinas para computadoras; aparatos de bocina estéreo personales; receptores de radio, amplificadores, fonógrafos eléctricos, reproductores de cintas, aparatos de estéreo de alta fidelidad, aparatos para grabar y reproducir cintas, altavoces, unidades de bocinas múltiples, micrófonos; dispositivos de audio y video digital; grabadoras y reproductores de audio casetes, grabadoras y reproductores de video cassetes, grabadoras y reproductores de discos versátiles digitales; reproductores de música o video digitales; radios; videocámaras; mezcladoras de audio, video y formatos digitales; transmisores de radio; aparatos de audio para carros; partes y accesorios para los productos antes mencionados; bolsas y estuches adaptados o de forma especial que contengan cámaras y / o videocámaras; carátulas de teléfonos móviles; estuches de teléfonos móviles; estuches de teléfonos móviles hechos de piel o imitación de piel;



estuches para teléfonos móviles hechos de tela o materiales textiles; bolsas y estuches adaptados o con forma para contener reproductores de mp3, computadoras portátiles, computadoras tipo tableta, asistentes personales digitales; sistema de posicionamiento global (GPS), organizadores electrónicos y libretas electrónicas.”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, cuarenta y cuatro minutos veintiocho segundos del veintiocho de junio de dos mil diez, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada*”.

TERCERO. Que el apoderado de la compañía **IP APPLICATION DEVELOPMENT LLC**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cuarenta y cuatro minutos veintiocho segundos del veintiocho de junio de dos mil diez.

CUARTO. 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, o a la invalidez 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 Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita:



1) **IPAQ** bajo el registro número 122493, titular **COMPAQ TRADEMAK B.V** para proteger en clase 9 internacional “Computadoras, módems, módems celulares, localizadores, sistemas digitales personales, teléfonos celulares, terminales inalámbricas y con cable para el acceso a redes globales de computadoras. (Ver folio 43 a 44 del expediente administrativo).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **IP APPLICATION DEVELOPMENT LLC**, por haber considerado“(…) *En este Registro se encuentra registrada la marca **IPAQ** con el registro número 122493, inscrita el 12/10/2000 y vence el 12/12/2010, en la clase 09 y protege “Computadoras, módems, módems celulares, localizadores, sistemas digitales personales, teléfonos celulares, terminales inalámbricas y con cable para el acceso a redes globales de computadoras.; siendo titular del signo **COMPAQ TRADEMAK B.V** (...) En el asunto tramitado bajo este expediente se observa que entre el signo que se pretende inscribir **IPAD** y los signos inscritos **IPAQ**, ambos buscan proteger productos y servicios similares en la misma clase internacional; siendo que existe una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión al público consumidor, lo que atentaría contra el principio de distintividad de la marca e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de la misma(...) se advierte conforme a lo expuesto anteriormente que entre el signo solicitado y el inscrito existe similitud gráfica y fonética, razones por las cuales debe denegarse la solicitud presentada”.*



El licenciado Edgar Rohrmoser Zúñiga, apoderado especial de la compañía **IP APPLICATION DEVELOPMENT LLC**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que en dicho carácter hacía constar que su representada había cedido los derechos que poseía sobre la marca **IPAD** a favor de **APPLE INC** de tal forma que dicha sociedad realizaría la expresión de agravios. Consta a folio 105 del expediente expresión de agravios por parte de la licenciada Annabela Rohrmoser Zúñiga indicando que es apoderada con facultades suficientes de **APPLE INC**, no obstante no aporta la personería que la acredita para actuar, razón por la cual al no demostrar su capacidad procesal sus manifestaciones no serán tomadas en cuenta en el dictado de la resolución final. El apoderado de la compañía **IP APPLICATION DEVELOPMENT LLC** aporta certificado de anotación de transferencia otorgado por **IP APPLICATION DEVELOPMENT LLC** a favor de **APPLE INC**, extendido por el Registro de la Propiedad Industrial.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones y en especial en el Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve que: “

“(…) Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.



Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger,



consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada **IPAD** como signo propuesto, que es una marca Denominativa pues está compuesta por letras que forman una palabra y por otro lado, el signo:

IPAQ

REGISTRO # 122493

CLASE 9

que también es **Denominativo**, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folios 43 a 44), son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que “**IPAD**” como marca propuesta y “**IPAQ**” como signo inscrito tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en su parte denominativa de los signos, indicando que la diferencia recae en que el signo inscrito contiene la letra **Q** y la restante parte denominativa es igual, quedando en la mente del consumidor la palabra “**IPA**”, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, por tanto desde el punto de vista fonético su pronunciación es similar, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de signos que protegen productos relacionados y además que se trata de productos tales como, “*Computadoras, módems, módems celulares, localizadores, sistemas digitales personales, teléfonos celulares,*



*terminales inalámbricas y con cable para el acceso a redes globales de computadoras, los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en el consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.*

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por Edgar Rohrmoser Zúñiga, apoderado de **IP APPLICATION DEVELOPMENT LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cuarenta y cuatro minutos veintiocho segundos del veintiocho de junio de dos mil diez, la que en este acto 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por Edgar Rohrmoser Zúñiga, apoderado de **IP APPLICATION DEVELOPMENT LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial, a las ocho horas, cuarenta y cuatro minutos veintiocho segundos del veintiocho de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.