



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2014-0612-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio “ILIFE”

APPLE INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-2621)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 175-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con cinco minutos del diecisiete de febrero del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, Abogada, cédula de identidad número 1-1066-0601, vecina de San José, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **APPLE INC.**, una sociedad constituida 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 final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con once minutos y treinta y nueve segundos del veintitrés de junio del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 24 de marzo de 2014, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades y en su condición antes indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ILIFE**”, en clase 09 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Computadores, hardware y software para computadoras; computadoras de mano, terminales de computadora; asistentes digitales personales, organizadores electrónicos, cuadernos*



electrónicos; aparatos de grabación, transmisión y reproducción de sonidos, imágenes, u otros datos; soportes de datos magnéticos, dispositivos electrónicos digitales móviles, teléfonos, máquinas de juegos de computadora; microprocesadores; tarjetas de memoria; monitores; pantallas; teclados, cables, módems, impresoras, videoteléfonos, unidades de disco, cámaras, software de computadora, programas informáticos pregrabados para la gestión de información personal, software de gestión de bases de datos, software de reconocimiento de caracteres; telefonía software de gestión, correo electrónico y software de mensajería, software de buscapersonas, software de sincronización de bases de datos, programas informáticos para acceder, navegar y buscar bases de datos en línea, software y firmware para programas de sistemas operativos, programas de sincronización de datos y programas de herramientas de desarrollo de aplicaciones, dispositivos electrónicos de mano para la recepción inalámbrica; almacenamiento y/o transmisión de datos, en particular de mensajes, y dispositivos que permiten al usuario hacer un seguimiento o administrar información personal; software para la redirección de mensajes, correo electrónico de Internet, y/u otros datos a uno o más dispositivos de mano electrónicos de un almacén de datos en o asociados con una computadora personal o un servidor, contestadores automáticos, software para la sincronización de datos entre una estación o dispositivo remoto y una estación fija o remota o dispositivo; hardware y periféricos de computadora; máquinas de fax; sistemas basados en el teléfono para recuperación de información, adaptadores, tarjetas adaptadoras, conectores y conductores; blanco de los medios de almacenamiento informático, fuentes, tipografías, diseños tipográficos y símbolos; chips, discos y cintas que llevan o para la grabación de programas informáticos y software; memoria de acceso aleatorio, lea sólo la memoria; aparato de memoria de estado sólido, equipos e instrumentos de comunicación electrónica; aparatos e instrumentos de telecomunicaciones; juegos de computadora y electrónicos; equipo de cómputo relacionado para el uso con los mismos; productos multimedia que comprende o para usar con cualquiera de los productos antes mencionados; productos interactivos que comprenden o para uso con alguno de los productos antes mencionados; software informático para su uso en la creación, descarga, transmisión, recepción, edición, extracción, codificación, decodificación, la reproducción, el



almacenamiento y organización de audio, vídeo e imágenes fijas; software para la creación de DVD, aparatos de edición de vídeo; hardware y software para su uso en el vídeo y la imagen en movimiento de producción de cine; hardware y software para su uso en la edición de vídeo por computadora, audio-visual de hardware y software; software multimedia, software de computadora para juegos interactivos, música digital (descargable) MP3 facilitada desde sitios web en Internet, reproductores MP3, música digital (descargable) desde Internet; cámaras de vídeo; videocámaras, aparatos de creación de imágenes, programas informáticos relacionados con la creación de imágenes gráficas en una computadora, programas informáticos relacionados con la creación de imágenes fotográficas sobre un computadora, un aparato para realizar impresiones de imágenes de vídeo, aparato para hacer sonido en discos, aparato para hacer sonido en cintas; programas de almacenamiento de datos, servidores, partes y piezas para todos los productos mencionados”.

SEGUNDO. En resolución de las nueve horas con once minutos y treinta y nueve segundos del veintitrés de junio del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de julio del dos mil catorce, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **APPLE INC.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, y el Registro aludido, mediante resolución dictada a las catorce horas con treinta y seis minutos y cuarenta y cinco segundos del siete de agosto del dos mil catorce, declara parcialmente con lugar el recurso de revocatoria, y en resolución de la misma hora y fecha indicada, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las



deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 11 de mayo del 1970, y vigente hasta el 11 de mayo del 2015, la marca de fábrica “**LIFE**” bajo el registro número **40495**, en clase **09** Internacional, propiedad de la empresa **TIME INC.**, la cual protege y distingue, “*películas cinematográficas, fotográficas, de televisión*”. (Ver folios 76 y 77).

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. En el presente caso se está solicitando la marca de fábrica y de comercio “**ILIFE**”, para proteger y distinguir “*aparatos de grabación, transmisión y reproducción de sonidos, imágenes, u otros datos; software informático para su uso en la creación, descarga, transmisión, recepción, edición, extracción, codificación, decodificación, la reproducción, el almacenamiento y organización de audio, vídeo e imágenes fijas; software para la creación de DVD, aparatos de edición de vídeo; hardware y software para su uso en el vídeo y la imagen en movimiento de producción de cine; hardware y software para su uso en la edición de video por computadora, audio-visual de hardware y software; software multimedia; aparatos de creación de imágenes, programas informáticos relacionados con la creación de imágenes gráficas en un computadora, programas informáticos relacionados con la creación de imágenes fotográficas sobre una computadora, un aparato para realizar impresiones de imágenes de vídeo, aparato para hacer sonido en discos, aparato para hacer sonido en cintas*”, en clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza, según la limitación a la lista de productos originaria y que se cita en el



“Resultando Primero”, realizada por la apelante y que consta a folios 82, 83 y 98. Existe en la publicidad registral según consta a folios 76 y 77, la marca de fábrica “**LIFE**” para proteger y distinguir: *“películas cinematográficas, fotográficas, de televisión”*, en clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada por ser violatoria del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

En el escrito de expresión de agravios la representante de la empresa **APPLE INC.**, limita la lista de productos e indica los siguientes agravios. Argumenta que habiéndose comprobado irrefutablemente que los productos de la marca registrada y la marca solicitada son totalmente distintos, ambos registros marcarios pueden coexistir sin ningún riesgo de confusión. Luego realiza el cotejo marcario alegando que las marcas enfrentadas no entran en conflicto entre si y pueden coexistir, debido a que del cotejo se observa que no existe riesgo de confusión ya que en su criterio la letra “**i**” viene a ser el elemento diferenciador, y los consumidores asociarán el prefijo “**i**” con su representada y por lo tanto, la marca propuesta “**ILIFE**” ostenta el mismo reconocimiento y “goodwill” asociado con **APPLE**, lo cual la distingue de cualquier otra marca en el mercado. Con respecto a este punto hace alusión a su familia de marcas con el prefijo “**i**” que su representada comenzó a utilizar en sus marcas a nivel mundial con la introducción al mercado de la computadora personal “iMac”, seguido del “iBook” al año siguiente y hoy en día dicho prefijo es utilizado en diversas marcas como IPOD, IPHONE, IPAD, ITUNES, IMAC, ILIFE, IWORK, ISIGHT, ICAL, ICHAT, IMOVIE, IPHOTO, IDVD, IOS, IAD, IBOOKS, IBOOKSTORE.

No obstante lo anterior, no podemos dejar de lado que en la publicidad registral ya existe inscrita la marca de fábrica “**LIFE**” para proteger y distinguir, *“películas cinematográficas, fotográficas, de televisión”*, en clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza; de manera tal que este Tribunal está llamado a garantizar la protección del signo registrado de acuerdo al párrafo primero del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece:



[...] El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluidas indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión. [...]”.

Debe recordarse que el sistema registral tiende a garantizar y a ofrecer **Seguridad Jurídica** en el nacimiento, transformación, extinción de derechos, obligaciones o expectativas de derecho; tanto para los interesados como para los terceros, que pueden encontrar en el registro cuanto atañe a sus intereses particulares, tal como lo expresa el artículo 1° de la Ley 3883, que es la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

Esa Seguridad Jurídica se basa fundamentalmente en la **Publicidad Registral**, que no es una publicidad pura y simple o mera publicidad noticia, sino una **publicidad material**, con efectos ante terceros, dentro de los cuales se encuentran la **fe pública registral** y la **oponibilidad**, principios registrales que no son ajenos al Derecho Marcario, lo cual se evidencia en lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas antes citado, que delimita los derechos conferidos a su titular con la inscripción de los diferentes tipos de signos distintivos.

Como se advierte, el ámbito de protección que ofrece la oponibilidad en materia de marcas es muy amplio, ello aplicado al caso concreto, evidencia que el acto de registro de la marca tiene como **efecto material**, el otorgar la **exclusividad** a su titular, permitiéndole defender su derecho de propiedad sobre el bien jurídico protegido, de cualquier otro que pretenda inscribir o utilizar en el comercio un signo igual o similar al suyo, así como fabricar etiquetas, envases o envolturas u otros materiales que lo reproduzcan o lo contengan, y que ello pueda **producir en los consumidores** confusión y/o un riesgo de asociación, o pueda provocarle al **titular del**



registro un daño económico o comercial injusto, la disminución de la fuerza distintiva o del valor comercial del signo, o se genere un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de la clientela creada por su uso en el mercado, siendo que el caso bajo estudio, de admitir el signo solicitado por la empresa **APPLE INC.**, se materializarían los supuestos previstos en el citado artículo 25 de la Ley de Marcas que nos ocupa.

En cuanto al agravio propuesto por la apelante que consiste en manifestar, que las marcas son diferentes, y que tienen elementos que las identifican, porque precisamente la parte sigue insistiendo, en que la letra “**i**” es la que hace la diferencia y la identifica de otras marcas en el mercado, este Tribunal es del criterio que en el caso que se analiza, el signo solicitado como puede apreciarse, incluye en su denominación el distintivo inscrito. Bajo ese conocimiento, el consumidor pensaría que la marca que ya conoce y que ha estado en el tráfico mercantil tiene otro elemento para efectos de publicidad, y además podría establecer un vínculo empresarial entre las dos marcas. Por lo que el consumidor siempre se va a confundir en ese sentido.

En virtud de lo indicado, considera esta Instancia, que lo que la administración registral debe velar, a la luz del párrafo primero del artículo 25 de la Ley de Marcas, es la protección de la marca registrada dado que la inscrita está contenida en la solicitada. Solo ese hecho viene a causar confusión en el consumidor que creará que se trata de una marca propiedad de la misma empresa, únicamente que en su denominación incluyó la letra “**i**”. Ese hecho atenta contra el principio de funcionalidad del signo marcario, evitando que la marca se distinga, se individualice de entre otras similares dentro del mercado.

A folios 87 y 88 del expediente, la representación de la empresa apelante expone su agravio con respecto a su familia de marcas con el prefijo “**i**”. Cabe indicar que este alegato y asimismo las inscripciones de otras marcas con este prefijo en otros países, no obliga a registrar el distintivo marcario solicitado, toda vez, que debe tenerse presente el principio de independencia de las marcas, en cuanto a que cada solicitud debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las



formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido, de conformidad con la ley que rige la materia. De ahí, que el alegato sobre su familia de marcas e inscripciones en otros países con dicho prefijo a que hace alusión la recurrente, es independiente a la solicitud que se analiza en el presente caso.

Dentro del análisis que se ha realizado es importante también incorporar al artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, cuya doctrina reza por establecer situaciones que permiten llegar a una conclusión objetiva ante el rechazo o aceptación de un signo para su inscripción. En ese sentido y en lo que interesa indica: “**Artículo 24.- Reglas para calificar la 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; [...]*”. En el caso de estudio la única diferencia entre los signos inscrito y solicitado es la “i”, letra que no es suficiente para alcanzar la distintividad requerida para que ese signo sea registrado.

Finalmente, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. Por un lado, señala en su escrito de expresión de agravios, que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los productos que protegen son distinguibles, lo cual por lo ya visto, no es tan cierto, ya que a criterio de este Tribunal, a pesar de la limitación efectuada en autos por la apelante, éstos siempre se encuentran relacionados con los de la marca inscrita. Precisamente, el inciso e) del citado artículo 24, dispone: “[...] 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; [...]*”. Esta regla persigue evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro lado, 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 de la Ley de Marcas de repetida cita.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Registro en su disposición de denegar la solicitud de inscripción de la marca “**ILIFE**”, de conformidad con dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b), y párrafo primero del artículo 25, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que este Tribunal considera procedente 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 final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con once minutos y treinta y nueve segundos del veintitrés de junio del dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, 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 final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con once minutos y treinta y nueve segundos del veintitrés de junio del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega para su inscripción la marca “**ILIFE**” solicitada por la empresa **APPLE INC.** 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 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

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TE. Marca descriptiva

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69