



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0653-TRA-PI**

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

**APPLE INC., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-4917)**

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

## ***VOTO N° 247-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas quince minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciséis.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **HARRY ZURCHER BLEN**, mayor, casado, titular de la cédula de identidad número 1-415-1184, en su condición de apoderado especial de la empresa **APPLE INC.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:06:54 horas del 23 de julio de 2015.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 26 de mayo del 2015, **HARRY ZURCHER BLEN**, en su condición de apoderado especial de la empresa **APPLE INC.**, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DIGITAL CROWN**”, para proteger y distinguir: computadores, dispositivos portátiles digitales a saber; dispositivos de control y de entrada para computadores; software para dispositivos portátiles, en clase 9.

**SEGUNDO.** Por medio del auto de las 14:34:03 horas del 1 de junio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial objetó la solicitud marcaría, indicando al solicitante que se encuentra



inscrita la marca: CROWN para distinguir: radios, televisores, grabadoras de cinta, transceptores, tocadiscos, fonógrafos, micrófonos, parlantes, calculadoras electrónicas, grabadoras de dictado, contestadores telefónicos.

Los signos son idénticos en su acepción preponderante CROWN a nivel fonético, gráfico e ideológico, los productos a proteger por los signos se relacionan, razón por la cual generaría riesgo de confusión en el consumidor. Por lo tanto, no es susceptible de inscripción registral la marca solicitada, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros; al transgredir el artículo 8 literal a) y b) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Mediante resolución dictada a las 11:06:54 horas del 23 de julio de 2015, 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** [...]

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de julio de 2015, **HARRY ZURCHER BLEN**, en su condición de apoderado especial de la empresa **APPLE INC.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este tribunal el 14 de octubre de 2015, 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 nulidad 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**



### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter y relevante para el dictado de la presente resolución, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrito el siguiente signo:

**CROWN**, bajo el registro número 166573, inscrita el 2 de marzo de 2007 y vence el 2 de marzo de 2017, en clase 09 para proteger: “radios, televisores, grabadoras de cinta, transceptores, tocadiscos, fonógrafos, micrófonos, parlantes, calculadoras electrónicas, grabadoras de dictado, contestadores telefónicos”, propiedad de **CROWN JAPAN CORPORATION** [folio 13].

**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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada en virtud de determinar del análisis y cotejo realizado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros en clases 9, siendo que entre los signos marcarios existe identidad al compartir el términos similares, lo que podría causar riesgo de confusión y asociación empresarial en los consumidores, ya que del análisis comparativo de las marcas a nivel fonético, gráfico e ideológico se relacionan, además de que pretenden la protección y comercialización de productos relacionados. En consecuencia, no hay suficientes diferencias entre las marcas que les permitan coexistir y el hacerlo atenta contra los derechos ya inscritos conforme de esa manera lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **APPLE INC.**, en su escrito de agravios alega en términos generales:



*El principio de unicidad establece que la marca debe analizarse de forma conjunta, siendo que esa es la manera como la percibe el consumidor promedio. la marca está compuesta por dos términos "DIGITAL CROWN", los cuales hacen a la marca en su totalidad. Es por ésta razón que el Registro de la Propiedad Industrial erra, ya que realiza un análisis individual de los términos, lo cual no está justificado, ya que se estaría dando una impresión comercial distinta. Todos los anteriores elementos al ser considerados en su conjunto brindan una idea definida y concreta al consumidor sobre la marca y la identifican con los productos que protege. Desde el punto de vista gráfico las marcas son diferentes. Nótese que visualmente existen muchos elementos disímiles que amplían el espectro de similitud que pueda existir entre los signos distintivos. La marca de mí Representada está compuesta por otro término, lo cual permite que se diferencien gráficamente. Fonéticamente, aunque las marcas compartan el término "CROWN", la marca de mí representada al estar compuesta por otro término hace que su pronunciación sea distinta. Ideológicamente las marcas son disímiles. Ambas frases generan una impresión distinta en los consumidores. La marca de mí representada al contener el término "DIGITAL" supone que los productos son digitales. Por otro lado, la marca registrada no evoca ninguna idea en relación con los productos. Por consiguiente, es que las marcas no resultan confundibles, ya que el consumidor al analizar las mismas no realiza ninguna asociación entre ellas. La marca pretendida por mí representada, aplica específicamente para un reloj inteligente de última tecnología, vendido únicamente en las tiendas Apple. Con base en lo antedicho, los productos la marca registrada se distribuye en tiendas de electrodomésticos, mientras que los productos de la marca solicitada se distribuyen en tiendas de cómputo, específicamente de la marca Apple, ampliamente reconocida por los consumidores promedio. En conclusión, no existe riesgo de confusión ni asociación empresarial entre la marca registrada y la marca solicitada. Por lo que su coexistencia pacífica es permitida.*

**CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN.** Al respecto, cabe destacar que para que



prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? el artículo antes citado en su inciso a) es transparente e indica: *al público*



*consumidor*, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Por lo antes citado se realiza el cotejo de los signos en su forma íntegra y global, así las cosas desde el punto de vista gráfico, la impresión visual de conjunto producida por los signos depende en gran medida del número de letras y de la estructura de las palabras, por lo tanto en el caso bajo examen el solicitado **DIGITAL CROWN** reproduce en su denominación el signo registrado: **CROWN**, su estructura en conjunto es similar, nótese que estamos en presencia de signos cortos o breves, por lo que será más fácil será para el público percibir todos sus componentes individuales. Las diferencias gráficas son mínimas, por lo que a simple golpe de vista el consumidor no las logrará diferenciar, el término DIGITAL para la clase 9 de productos relacionados con tecnología digital no brinda distintividad alguna, es un término de uso común en el sector tecnológico y por ende no puede ser apropiado por un solo comerciante, el término distintivo del signo solicitado es **CROWN**, característica que pierde al ser una copia del signo registrado CROWN.

Desde el punto de vista fonético es importante determinar la secuencia silábica, ritmo y entonación. El número y la secuencia de las sílabas de un signo influyen de forma especial en la impresión fonética general producida por el mismo. El examen de las sílabas comunes resulta de especial importancia en la comparación fonética, ya que una impresión fonética global similar vendrá determinada en gran parte por las sílabas comunes y por su idéntica o similar combinación.

En el caso de examen el elemento preponderante de la marca solicitada [CROWN] presenta identidad total con la marca registrada: CROWN, se pronuncian igual, el signo solicitado **DIGITAL CROWN** presenta semejanza suficiente para incurrir en riesgo de confusión con el registrado.



Desde el punto de vista ideológico o conceptual, podemos decir que dicha similitud se da cuando el público perciba en ambos signos una idea idéntica o similar, en el presente caso el signo solicitado en su traducción del idioma inglés al español significa corona digital, en ese sentido presenta identidad ideológica el signo registrado que se traduce como corona, el adjetivo **digital** que acompaña a la marca solicitada no lo diferencia conceptualmente.

**De la asociación o relación de productos y servicios.** Cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 24 inciso e) del reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que la posibilidad de confusión no se agota en la semejanza del cotejo de los signos, sino además que los productos y servicios que identifican sean de la misma naturaleza o pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

En el presente caso los productos que protege la marca inscrita son radios, televisores, grabadoras de cinta, transceptores, tocadiscos, fonógrafos, micrófonos, entre otros, siendo que los canales de distribución pueden ser exactamente los mismos, ya que de alguna forma están dentro del área de la tecnología, por lo que no lleva razón el apelante al indicar que los productos son diferentes y tienen diferentes canales de distribución.

El apelante dentro de sus agravios indica que lo que comercializa la empresa es un reloj inteligente de última tecnología, pero tanto el Registro como el Tribunal deben avocarse a la publicidad registral y realizar el cotejo marcario en ese sentido y no como opera en el mercado la empresa APPLE INC., y lo que distingue la marca solicitada no es un reloj sino más bien productos de la clase 9 relacionados con los productos de la marca registrada.

En atención a las citadas consideraciones este Tribunal concluye que por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación por encontrarse registrada la marca **CROWN**, y que de permitirse la inscripción de la marca **DIGITAL CROWN**, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los



agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **HARRY ZURCHER BLEN**, en su condición de apoderado especial de la empresa **APPLE INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:06:54 horas del 23 de julio de 2015, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por **HARRY ZURCHER BLEN**, en su condición de apoderado especial de la empresa **APPLE INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:06:54 horas del 23 de julio de 2015, 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**