



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0104-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios: “APPLE NEWS PUBLISHER”

APPLE INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2015-10935)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO N° 777-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas veinticinco minutos del veintinueve de setiembre de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIROS**, mayor de edad, abogada, cédula de identidad número 1-1066-601, en su condición de apoderada especial de **APPLE INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:47:24 horas del 22 de enero de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 13 de noviembre del 2015, la licenciada **MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIROS**, de calidades y condición citada, presentó la solicitud de inscripción y registro de la marca de fábrica, comercio y servicios “**APPLE NEWS PUBLISHER**” para proteger y distinguir: En clase 9: Computadoras; dispositivos periféricos de cómputo; hardware de cómputo; computadoras portátiles; computadoras tipo tableta; computadoras tipo laptop; dispositivos electrónicos móviles digitales capaces de proveer acceso a la Internet y para enviar, recibir, y almacenar llamadas telefónicas, correo electrónico y otros datos digitales; periféricos de cómputo usables [wearable]; hardware de cómputo usable [wearable]; periféricos de cómputo para dispositivos móviles; dispositivos



electrónicos móviles digitales usables [wearable] capaces de proveer acceso a la Internet y para enviar, recibir, y almacenar llamadas telefónicas, correo electrónico y otros datos digitales; cables para computadora, monitores, pantallas, teclados, ratones de computadora, alfombrillas para ratones de computadora, lápices electrónicos, impresoras, lectores de discos ópticos, discos duros para computadoras; aparatos para grabar y reproducir sonido; grabadoras y reproductoras de audio y video digitales; aparatos de audio para vehículos con motor; aparatos para la grabación y el reconocimiento de voz; radios; radio transmisores y receptores; audífonos, auriculares; bocinas de audio; micrófonos; aparatos componentes de audio y sus accesorios; aparatos para redes de comunicación; aparatos [equipo] e instrumentos de comunicación; aparatos e instrumentos de telecomunicación; teléfonos; teléfonos móviles; dispositivos inalámbricos de comunicación para la transmisión de voz, datos o imágenes; cables eléctricos; aparatos para almacenar datos; chips de cómputo; aparatos e instrumentos ópticos; cámaras; baterías; aparatos reproductores y para grabar audio y video digitales; televisiones; receptores de televisión; monitores de televisión; decodificadores; dispositivos de sistemas de posicionamiento global (GPS); instrumentos y dispositivos de navegación; software de cómputo; software de cómputo para ser usado con computadoras portátiles y computadoras tipo tableta; software de cómputo para configurar, operar y controlar dispositivos móviles; dispositivos usables [wearable], teléfonos móviles; computadoras y periféricos de cómputo; software de cómputo para crear, distribuir, descargar, transmitir, recibir, reproducir, editar, extraer, codificar, decodificar, desplegar, almacenar y organizar textos, datos, gráficos, imágenes, audio, video, contenidos multimedia, publicaciones electrónicas y juegos electrónicos; software de cómputo para acceder, monitorear, buscar, desplegar, leer, recomendar, compartir, organizar y anotar noticias, deportes, clima, comentarios y otra información, contenidos de periódicos, blogs y sitios Web, y otros textos, datos, gráficos, imágenes, audio, video y otros contenidos multimedia; software de cómputo para ser usado para grabar, organizar, transmitir, manipular, y revisar textos, datos, gráficos, imágenes, audio, video, y contenido multimedia; software de cómputo que permite a los usuarios programar y distribuir textos, datos, gráficos, imágenes, audio, video y otros contenidos multimedia vía una red global de comunicaciones y otras redes electrónicas de cómputo y de comunicaciones; software para lectores de publicaciones electrónicas; software de cómputo para ser usado en publicaciones, contenidos administrativos,



reporte y compilación de noticias, publicidad en línea, administración de campaña de publicidad, y estudios de mercado; software de cómputo para ser usado en el monitoreo de lectores de contenidos en línea, usuarios contratados o suscritos, publicidad expuesta y respuesta del consumidor; aparatos de control remoto; conectores eléctricos y electrónicos, acopladores, alambres eléctricos, cables eléctricos, cargadores, almacenadores electrónicos, bases, interfaces, y adaptadores para ser usados con los productos antes mencionados; cubiertas, bolsas, estuches y bases especialmente adaptados para computadoras, periféricos de cómputo, hardware de cómputo, computadoras portátiles; computadoras tipo tableta; computadoras tipo laptop; teléfonos móviles, y periféricos de cómputo usables [wearable]; agendas electrónicas; aparatos para revisión de correo (scanners); cajas registradoras; aparatos para mecanismos de previo pago; aparatos electrónicos para dictado; aparatos electrónicos para ser usados en votaciones (para contar votos); aparatos para etiquetar electrónicamente productos (scanners); aparatos electrónicos para revisar precios de los productos (scanners); aparatos de fax; aparatos e instrumentos de medición; medidores; tableros de anuncios electrónicos; aparatos de medición; obleas electrónicas hechas de silicón para circuitos integrados [wafers]; circuitos integrados; amplificadores; pantallas fluorescentes; filamentos para la conducción de la luz (fibras ópticas); instalaciones electrónicas para controlar de forma remota operaciones industriales; aparatos electrónicos para controlar la iluminación; electrolizadores; extintores; aparatos radiológicos para uso industrial; aparatos y dispositivos de salvamento; silbatos de alarma; gafas de sol; ovoscopios; silbatos para perros; imanes decorativos; rejas electrificadas; controles remotos portátiles para aparatos en automóviles; calcetines para ser calentados eléctricamente.

En clase 35: gestión de negocios comerciales; administración comercial; consultoría en organización y dirección de negocios; trabajos de oficina; agencias de publicidad; servicios de publicidad, marketing y promoción de ventas para terceros; consultoría en materia de marketing y publicidad; promoción de ventas para terceros; promoción de ventas y de productos y prestación de servicios para terceros; estudios de mercado; servicios de análisis de respuesta a campañas de publicidad y estudios de mercado; servicios de publicidad, a saber, diseño, creación de campañas publicitarias, producción de anuncios comerciales, difusión de anuncios publicitarios, colocación



de carteles de anuncios publicitarios para terceros; servicios de planeación de medios [publicidad]; servicios de programas de lealtad para consumidores [promoción de ventas para terceros]; servicios de estrategias promocionales para la obtención de recompensas para aumentar la lealtad de los clientes [promoción de ventas para terceros]; compilación de información en bases de datos informáticas y gestión de archivos informáticos; sistematización de datos en bases de datos informáticas; creación de índices de información, de sitios informáticos y otros recursos disponibles en línea a través de una red global de computadoras y otras redes electrónicas y de comunicaciones para terceros [compilación de información en bases de datos informáticas]; búsqueda de información en archivos y recuperación de información en sitios informáticos y en otros recursos disponible a través de una red global de computadoras y otras redes de comunicaciones para terceros; compilación de información en bases de datos informáticas y organización de la misma, provista a través de una red global de computadoras y otras redes electrónicas y de comunicaciones de acuerdo a las preferencias de los usuarios; provisión de información de negocios comerciales, consumo e información comercial a través de redes globales de comunicaciones; servicios de gestión de negocios comerciales, a saber, provisión de bases de datos relacionadas con una amplia variedad de productos y servicios para terceros; compilación de información en bases de datos informáticas que contienen directorios para publicidad en la Internet y otras redes electrónicas y de comunicaciones; presentación de productos en cualquier medio de comunicación en línea para su venta al por menor; presentación de productos en la Internet y otras redes electrónicas y de comunicaciones para su venta al por menor; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor en el campo de libros, revistas, publicaciones periódicas, boletines, panfletos sobre una amplia gama de temas de interés, provistos vía la Internet y otras redes electrónicas y de comunicaciones; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor en materia de entretenimiento, particularmente relacionados con contenidos de películas, programas de televisión, programas deportivos, programas musicales y obras en general de audio y video, provistas vía la Internet y otras redes electrónicas y de comunicaciones; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor en materia de computadoras, productos electrónicos para el entretenimiento, aparatos de telecomunicaciones, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos



digitales, y otros electrónicos de consumo, software de computadora, y accesorios, periféricos de cómputo, y estuches y cubiertas para los mismos, provistos vía la Internet y otras redes electrónicas de comunicaciones; demostración de productos a través de una tienda y vía una red global de comunicaciones y otras redes electrónicas de comunicación; suscripción a servicios de telecomunicaciones para terceros, a saber, servicios de telecomunicaciones relacionados con texto, datos, imágenes, audio, video y otros contenidos multimedia, provistos vía la Internet y otras redes de telecomunicaciones; suscripción a servicios de telecomunicaciones para terceros, a saber, para la provisión de descargas de contenidos pregrabados de textos, datos, imágenes, audio, video y contenidos multimedia, a través de una suscripción gratuita o pre-pagada vía la Internet y otras redes electrónicas de comunicaciones; organización y dirección de conferencias, exhibiciones con fines comerciales y de negocios; servicios de información, asesoría y consultoría relacionado con todos los servicios antes mencionados.

En clase 42: servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; programación de computadoras; consultoría en diseño y desarrollo de hardware y diseño de software; diseño, desarrollo y consultoría de software en el campo de lenguas y lenguajes, lenguaje hablado, expresión, idiomas, reconocimiento de voz, e impresión vocal; alquiler y renta de hardware de cómputo, equipos y aparatos de cómputo y software; consultoría en diseño y desarrollo de hardware y software; consultoría para el desarrollo de sistemas de cómputos, bases de datos y aplicaciones; servicios de información y consultoría en línea en relación con hardware y software; creación, diseño y alojamiento de sitios informáticos; alojamiento de sitios informáticos [sitios web]; alojamiento de sitios informáticos (ASP) para proveer alojamiento de aplicaciones de software de cómputo para terceros; alojamiento de sitios informáticos (ASP) para alojar software para crear, diseñar, distribuir, descargar, transmitir, recibir, reproducir, editar, extraer, codificar, decodificar, desplegar, almacenar y organizar textos, gráficos, imágenes, audio, video, y contenidos multimedia, y publicaciones electrónicas; alojamiento de sitios informáticos (ASP) para software utilizado para el reconocimiento de voz y aplicaciones activadas o habilitadas por voz; provisión [alquiler] de software descargable en línea; provisión de motores de búsqueda para obtener datos



vía la Internet y otras redes electrónicas de comunicaciones; alojamiento de sitios informáticos [servicios de cómputo], a saber, provisión personalizada a los usuarios para alimentar información en el campo de noticias deportes, clima, comentario, y otra información, contenido de publicaciones periódicas, blocks, sitios de internet, y otros textos, audio, video, y contenidos multimedia; alojamiento de sitios informáticos para la creación de índices de información en línea, sitios informáticos y otros recursos disponibles en una red global de computadoras para terceros; alojamiento de sitios informáticos para el almacenamiento de datos; alojamiento de sitios informáticos para redes sociales; servicios de cartografía y mapeo; servicios de información y consultoría relacionados con los servicios antes mencionados.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 10:20:44 horas del 18 de noviembre de 2015 el Registro de la Propiedad Industrial indicó las siguientes objeciones para la inscripción del signo:

“visto el signo solicitado el cual se traduce como manzana editor de noticias, en relación con la lista de productos y servicios se determina que es engañoso puesto que no se indica que los productos y servicios están relacionados con un editor de noticias. De conformidad con el artículo 7 inciso j) el signo es engañoso en relación con los productos y servicios”

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 13:47:24 horas del 22 de enero de 2016, 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 2 de febrero de 2016, la licenciada **MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIROS**, de calidades y condición citada, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 4 de mayo de 2016, 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.

Redacta la Juez Ortíz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de probados.

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. El Registro de la Propiedad Industrial indicó en lo que interesa:

El signo solicitado incorpora los términos NEWS PUBLISHER [que se traduce al español fácilmente como EDITOR DE NOTICIAS], que le informa al consumidor que se refiere precisamente a ese tipo de servicio, o incluso un nuevo servicio de APPLE, sin embargo, devienen en productos de la clase 9 y servicios de la clase 35 y 42 que no son para un EDITOR DE NOTICIAS, por lo que provoca engaño al consumidor medio, siendo ello causal de inadmisibilidad de registro por razones intrínsecas. La marca resulta arbitraria en cuanto a su denominación APPLE, pero el signo resulta engañoso en el resto de su denominación NEWS PUBLISHER en relación con los productos y servicios a distinguir. A fin de no engañar al consumidor el signo debería ser limitado al software de un nuevo APP para leer y descubrir noticias y no para productos y servicios que no son para ello, ni tienen relación alguna para la edición de noticias.

Por otra parte la apelante, como agravio principal expone el principio de unicidad al efecto indica que:



La marca debe analizarse de forma conjunta siendo la manera como la percibe el consumidor medio. El signo solicitado corresponde a una aplicación de la marca Apple, es un software que permitirá crear y distribuir contenidos de noticias, blogs y cualquier otro material informativo para ser utilizado con la aplicación de NEWS. Lo que hace que esta sea totalmente novedosa y original con respecto a los productos y servicios que protegen las clases internacionales 9, 35 y 42.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO Y DISTINTIVIDAD. La normativa marcaria es clara en que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el **artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en su inciso j), se impide la inscripción de un signo marcario cuando: “[...] j) Pueda causar engaño o **confusión** sobre [...] la **naturaleza**, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo [...], o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata [...].”

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

*“[...] El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. [...]” (Lobato, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 25399**). (el subrayado es nuestro).*

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el



propio signo incluye una denominación que *entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.*

De lo antes citado, corresponde el análisis del signo pretendido para determinar si resulta engañoso para las clases 9, 35 y 42 como lo determinó el Registro en su oportunidad.

La marca solicitada **APPLE NEWS PUBLISHER** se compone de términos claramente diferenciables en idioma inglés, que en su traducción al español significa **MANZANA EDITOR DE NOTICIAS**.

A la hora de realizar la calificación de fondo del signo, deben tomarse en cuenta reglas para determinar su registro, dentro de las cuales interesan para el caso concreto las siguientes: análisis en conjunto del signo, tipo de consumidor al cual están dirigidos los productos y servicios, el tipo de producto o servicio que se distingue y los puestos de venta de los productos o la forma de adquirir los servicios. Todo esto en aras de determinar si la marca pretendida es capaz de inducir a error al consumidor en su acto de consumo.

Análisis en conjunto. En ese sentido el signo debe analizarse en una visión en conjunto, sin descomposiciones, prevaleciendo el todo [**APPLE NEWS PUBLISHER**] sobre los componentes individuales [**NEWS / APPLE / PUBLISHER**]. El consumidor percibe un sin número de marcas diariamente y no conserva una imagen detallada de cada una, sino una impresión imperfecta; el consumidor no realiza el análisis del registrador en el caso determinado.

Tipo de consumidor al cual están dirigidos los productos y servicios y el tipo de producto o servicio que se distingue. Este punto es relevante ya que, dependiendo del conocimiento y comportamiento del consumidor a la hora de adquirir los productos y servicios y la naturaleza de éstos, se puede determinar si existe la posibilidad de engaño o no.



En el presente caso se trata de productos y servicios que representan cierto grado de tecnicidad, por lo que serán adquiridos por profesionales, técnicos o consumidores, que a la hora de realizar el acto de consumo, son conscientes de que deben hacer un mayor examen de esos productos o servicios, con el fin de ser adquiridos; por lo que la probabilidad de engaño se aminora sustancialmente. Aquí estamos frente a un consumidor informado que analiza previo a su compra los productos o servicios que adquiere, con la marca propuesta.

Puestos de venta de los productos o la forma de adquirir los servicios. Estamos frente a productos y servicios que no son de consumo masivo y algunos de alto valor en el mercado, por lo que el consumidor de este campo es más atento y selectivo, hecho que también disminuye la posibilidad de ser engañado con la marca **APPLE NEWS PUBLISHER**.

Un aspecto de suma importancia para analizar, es que el signo solicitado, contiene dentro de su denominación el nombre de la compañía APPLE, cuyos productos y servicios son conocidos en el mercado y con una clientela informada, que a la hora de realizar la compra no actúa en forma descuidada o inflexible, sino más atento en su elección de consumo lo que tal y como se indicó, disminuye la posibilidad de incurrir en error. Sumado a esto, los productos y servicios ofertados con esa marca, cuentan con tiendas especializadas donde se suma una alta asesoría por parte de los vendedores, sea en las tiendas físicas o en las plataformas virtuales.

Por lo desarrollado, determina el Tribunal que el Registro no hizo una valoración correcta del signo pretendido en relación con los productos y servicios que se protegen. En clase 9 todos los productos van dirigidos a la tecnología, videos, audios, compilación de noticias, publicidad en línea, software de cómputo para ser usado en el monitoreo de lectores de contenidos en línea, entre otros. En clase 35, igualmente es para servicios de publicidad, estudios de mercado, producción de anuncios comerciales y en clase 42, desarrollo de programas, servicios de información y consultoría, provisión de motores de búsqueda para obtener vía la internet y otras redes electrónicas de comunicaciones. Todos estos productos y servicios bajo la visión del consumidor medio informado, no generaran engaño alguno en el acto de consumo.



La causal contemplada en el inciso j) del artículo 7 de cita referida, tiene que ver con el “[...] principio de veracidad de la marca”, ya que, “El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen, y por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado [...]”. **(KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176).**

El signo solicitado no atenta contra el principio de veracidad y honestidad, inherentes a toda actividad de mercado, no se genera en el consumidor desorientación en cuanto a los productos y servicios que va a obtener. El signo solicitado cumple con la distintividad requerida para las clases 9, 35 y 42. No se ve el consumidor constreñido en su libre albedrío al inducirse a preferir una oferta que sugiere una falsa información.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca solicitada no resulta engañosa ni desprovista de distintividad para los productos y servicios de la clase 9, 35 y 42, por lo que es posible continuar con el trámite de inscripción. Con fundamento en ello, se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:47:24 horas del 22 de enero de 2016, para que se continúe con la inscripción de la marca **APPLE NEWS PUBLISHER**, para los productos y servicios solicitados en la clase 9, 35 y 42, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere.

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 con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIROS**, en su condición de apoderada especial de **APPLE INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:47:24 horas del 22 de enero de 2016, la que en este acto se revoca, para que se continúe con la inscripción de la marca **APPLE NEWS PUBLISHER**, para los productos y servicios solicitados en la clase 9, 35 y 42, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere. 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

Rocío Cervantes Barrantes

Guadalupe Ortiz Mora