



## **ESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2016-0280-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “3D TOUCH”**

**APPLE INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2016-745)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 0868-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del dos de noviembre de dos mil dieciséis.***

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, divorciada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1066-0601, en representación de la empresa **APPLE INC.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del estado de California y domiciliada en 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:33:17 horas del 26 de abril de 2016.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de enero de 2016, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**3D TOUCH**” en clases 09 y 14 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir, en **clase 09**: “*Computadoras, hardware de computadora, hardware de computadora móvil (wearable, “usable”), computadoras de mano, computadoras tipo tableta, aparatos e instrumentos de telecomunicaciones, teléfonos, teléfonos móviles, dispositivos de comunicación inalámbrica para la transmisión de voz, datos,*



*imágenes, audio, vídeo y contenido multimedia, aparato de comunicación en red, dispositivos electrónicos digitales de mano móviles capaces de proporcionar acceso a Internet y para el envío, recepción y almacenamiento de llamadas telefónicas, correo electrónico y otros datos digitales, lectores de libros electrónicos, software de computador, software informático para la instalación, configuración, operación y control de los dispositivos móviles, dispositivos portátiles, teléfonos móviles, hardware de computación móviles, computadoras y periféricos, y reproductores de audio y vídeo, software de desarrollo de aplicaciones, contenido descargable pre-grabado de audio, vídeo y multimedia, libros, revistas, periódicos, boletines, periódicos, revistas y otras publicaciones descargables electrónicas, dispositivos periféricos de computadora, periféricos de computadores portátiles, cables de computadora, monitores y pantallas de visualización, teclados, ratones y alfombrillas de ratón, impresoras y unidades de disco y discos duros, periféricos de dispositivos móviles, grabación de sonido y aparatos de reproducción, reproductores y grabadores de audio y vídeo digitales, parlantes de audio, amplificadores de audio y receptores, aparatos de audio de vehículo de motor, aparato de grabación de voz y de reconocimiento de voz, auriculares, audífonos, micrófonos, televisores, receptores de televisión y monitores, decodificadores, radios, transmisores y receptores de radio, aparatos e instrumentos ópticos, cámaras, dispositivos de sistema de posicionamiento global (GPS), instrumentos de navegación, aparatos de almacenamiento de datos, chips de computadora, baterías, conectores, acopladores, alambres, cables, cargadores, puertos, estaciones de conexión, interfaces y adaptadores eléctricos y electrónicos para uso con todos los productos antes mencionados, fundas, bolsas y estuches adaptados o con forma para contener computadoras, periféricos informáticos, hardware, teléfonos móviles, periféricos de computación portátiles, dispositivos digitales de mano y portátiles y reproductores de audio y vídeo, agendas electrónicas, aparatos de control de franqueo, cajas registradoras, mecanismos para aparatos operados con monedas, aparatos para dictar, marcadores de dobladillo, máquinas de votación, etiquetas electrónicas de productos, máquinas de selección de premios, máquinas de fax, aparatos e instrumentos de pesaje, medidas, tabloneros de anuncios electrónicos, aparato de medición, obleas de silicio [dispositivos de silicio], circuitos integrados, pantallas fluorescentes, filamentos de luces conductoras [fibras ópticas],*



*instalaciones eléctricas para el mando a distancia de operaciones industriales, aparato y equipo de salvamento, alarmas de silbato, gafas de sol, ovoscopios, silbatos para perros, imanes decorativos, cercas electrificadas, retardadores de automóviles controlados en forma remota portátiles, calcetines calentados eléctricamente”. Y en **clase 14**: “Relojería e instrumentos cronométricos, relojes, relojes de pared, dispositivos que dan la hora, cronógrafos para su uso como relojes, cronómetros, correas de reloj, bandas de reloj, estuches para relojes, relojes de pared y relojería e instrumentos cronométricos, partes de relojes, relojes de pared y relojería e instrumentos cronométricos, joyería”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las 8:33:17 horas del 26 de abril de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, la licenciada **López Quirós**, en la condición indicada, presentó recurso de apelación en contra de la resolución referida y en vista de que fue admitido conoce este Tribunal.

**CUARTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado.

*Redacta la juez Ureña Boza, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma como se resuelve este asunto, no encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución, por tratarse de un asunto de puro derecho.



**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó parcialmente el signo propuesto por considerar que “**3D TOUCH**” traducido al español significa “**3D TOQUE**” o “**3 D CONTACTO**”, en donde “3D” da la idea de objetos que están en tres dimensiones y que esa tecnología funciona a través de un toque. Por esto, el signo propuesto resulta descriptivo y carente de aptitud distintiva, en relación a la mayoría de productos para los que fue solicitado: tales como relojería e instrumentos cronométricos, cronómetros, correas y estuches de reloj, ya que todos estos pueden tener la característica de ser 3D. De este modo, queda claro que las palabras que lo conforman están dentro de la usanza comercial en el mercado de la tecnología porque consiste en un sector específico de los consumidores de este tipo de productos y por ello no es apropiable y se debe dejar a la libre disposición en el mercado. Afirma el Registro que el signo no es evocativo como afirma su solicitante, ni permite individualizar los productos que pretende proteger con otros de similar naturaleza. En virtud de lo anterior, respecto de la joyería, en clase 14, la Autoridad Registral determina continuar con el trámite de la solicitud y la deniega para los restantes productos en que fue solicitada la marca, al considerar que transgrede lo dispuesto en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, alega **el apelante** que no lleva razón el Registro porque la marca propuesta “**3D TOUCH**” no es descriptiva, sino que cae dentro de los supuestos de marcas evocativas, porque sin describir el producto da una idea al consumidor, quien deberá utilizar su imaginación para relacionarla con ese producto, ya que se trata de tecnología de punta, que fue aplicada con el **IPHONE 6s** en adelante y modifica radicalmente la forma de usar el teléfono inteligente. Agrega que la marca es novedosa en el mercado y los consumidores de estos productos están familiarizados con el uso que se le ha dado a la marca, sin confundirla con ninguna otra. Afirma también la solicitante que la marca que propone tiene distintividad sobrevenida. Con vista en dichos alegatos solicita se declare con lugar el recurso y se ordene continuar con el trámite de inscripción de su marca “**3D TOUCH**” para todos los productos solicitados en clases 9 y 14.



**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

De este modo, **la distintividad** es un requisito fundamental para constituir una marca, tal como lo indica el **artículo 2** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), siendo ésta la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y, por tanto, que ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado. Por ello, es una particularidad de la marca que representa su función esencial, porque su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda ejercer su derecho de elección entre unos productos, o servicios, de otros similares que hayan sido puestos en el mercado por otros empresarios.

Asimismo, el **artículo 3** de esta misma Ley establece que pueden constituir una marca todos aquellos signos, o combinaciones de éstos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios a que se refieren, y que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión en los consumidores.

Dentro del análisis de registrabilidad, debe el registrador valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger**, respecto de situaciones que impidan su registro, con referencia a otros similares que se encuentran en el mercado, o que puedan ser asociados. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de



la Ley de Marcas, de conformidad con los cuales -entre otras razones- una marca es inadmisibles cuando *no tenga suficiente aptitud distintiva* respecto de su objeto de protección (inciso g).

Dentro de sus agravios, indica el recurrente que la marca pretendida es a lo sumo evocativa, pero no descriptiva. Al respecto recuérdese que las **marcas evocativas** son aquellas en las que debe hacerse un esfuerzo especial para relacionar el producto o servicio que protegen con el propio signo.

A mayor abundamiento, ya este Tribunal en forma reiterada se ha pronunciado respecto de las marcas evocativas, dentro de otros, en el **Voto N° 94-2016** de las 14:00 horas del 15 de marzo del 2016, afirmando:

“...las marcas evocativas son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal producto o servicio. A este respecto, la doctrina ha señalado: *“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. (...) La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables”* (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

El término analizado es una evidente unión de dos palabras cuyo significado es claro, directo y común para el consumidor promedio, y su simple unión no les genera distintividad, pues en el mercado consumidor esta se percibirá por separado, dado que



se trata de un radical genérico “DERMA” unido a un término que igualmente es de uso común, como lo es “SPA” y tratándose de dos partículas denominativas de uso común, ninguna aporta distintividad a la otra aunque se insista en la unión de ellas o estudio en conjunto.

Debe quedar claro que el elemento de distintividad además de ser el requisito básico, es la capacidad del signo de individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión...” (**Voto N° 94-2016**)

Concluye este Órgano de Alzada que el anterior razonamiento resulta también aplicable al caso bajo análisis, y en este sentido lleva razón el Registro respecto de que el signo solicitado “**3D TOUCH**” resulta descriptivo de lo que se pretende proteger, toda vez que está relacionado directamente con características que el consumidor normalmente encontrará en artículos tales como: *Computadoras, computadoras de mano, computadoras tipo tableta, aparatos e instrumentos de telecomunicaciones, teléfonos, teléfonos móviles, dispositivos de comunicación inalámbrica para la transmisión de voz, datos, imágenes, audio, vídeo y contenido multimedia, aparato de comunicación en red, dispositivos electrónicos digitales de mano móviles capaces de proporcionar acceso a Internet y para el envío, recepción y almacenamiento de llamadas telefónicas, correo electrónico y otros datos digitales, lectores de libros electrónicos, libros, revistas, periódicos, boletines, periódicos, revistas y otras publicaciones descargables electrónicas, dispositivos periféricos de computadores portátiles, monitores y pantallas de visualización, reproductores y grabadores de audio y vídeo digitales, aparatos de audio de vehículo de motor, aparato de grabación de voz y de reconocimiento de voz, televisores, aparatos e instrumentos ópticos, cámaras, dispositivos de sistema de posicionamiento global (GPS), instrumentos de navegación, teléfonos móviles, periféricos de computación portátiles, dispositivos digitales de mano y portátiles y reproductores de audio y vídeo, agendas electrónicas, aparatos de control de franqueo, cajas registradoras, mecanismos para aparatos operados con monedas, aparatos para dictar, máquinas de votación, máquinas*



*de fax, aparatos e instrumentos de pesaje, relojería e instrumentos cronométricos, relojes de pared, dispositivos que dan la hora, cronógrafos para su uso como relojes, cronómetros. Y en este sentido carece de capacidad distintiva, por ende, no es apta para registrarla según el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas, en virtud de lo cual coincide con lo resuelto por la autoridad registral.*

Dado lo anterior, es claro para este Tribunal que la marca 3D TOUCH no tiene distintividad, que es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificado con el producto- ya que las palabras que la componen no tienen ningún otro elemento que le de esa característica, son palabras genéricas, necesarias en el comercio para el tipo de productos que se solicita marcar y que precisamente lo describen, impidiendo así que éstos puedan ser individualizados y distinguidos de otros de similar naturaleza que se encuentren en el mercado. Este criterio no se aplica para el caso de la joyería, respecto de la cual no es descriptiva y por ello sí es posible admitir su inscripción, como bien hizo el Registro.

Tampoco resulta admisible el agravio del apelante de que la marca propuesta goza de distintividad sobrevenida ya que con la prueba ofrecida no se logra demostrar esa característica. Dado lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el relacionado **inciso g)** del artículo 7 de la Ley de citas y en razón de ello concuerda este órgano superior con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al denegar parcialmente la solicitud.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara SINLUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa solicitante **APPLE INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:33:17 horas del 26 de abril de 2016 la cual se confirma.

**CUARTO. SOBRE EL 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **APPLE INC.** y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:33:17 horas del 26 de abril de 2016, para que **se deniegue parcialmente** el registro del signo “**3D TOUCH**” respecto de todos los productos en que fue solicitada en las clases 9 y 14 de la nomenclatura internacional, exceptuando para “**joyería**” en la **clase 14** en la cual **se admite**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*