



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0109-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de Marca de servicios “NUTRI-FIT” (DISEÑO)

APPLE INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2012-1936)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 922- 2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta y cinco minutos del veintiocho de agosto de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno quinientos treinta y dos trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la compañía **APPLE INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas catorce minutos veinte segundos del seis de diciembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el veintiocho de febrero de dos mil doce ante el Registro de la Propiedad Industrial, la señora Marianela Obando Valverde, mayor, casada, nutricionista, solicitó la inscripción de la marca de servicio





Dicha marca fue solicitada en clase 44 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “Servicios Médicos específicamente Servicios de Asesorías y Consultorías Nutricionales a personas, empresas, equipos deportivos, medios de comunicación, entre otros y ayuda a mejorar la salud nutricional y el rendimiento deportivo”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas catorce minutos y veinte segundos del seis de diciembre de dos mil doce, resolvió “(...) *se declara sin lugar la oposición planteada por la empresa **APPLE INC**, contra la solicitud de inscripción de la marca **NUTRIFIT (DISEÑO)**, clase 44 internacional, solicitada por **MARIANELA OBANDO VALVERDE** en carácter personal, la cual se acoge.*”

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha diecinueve de diciembre de dos mil doce, el apoderado de la compañía **APPLE INC**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida, el que fue admitido por el Registro y por esa razón 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 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

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

1-Que el edicto correspondiente a la solicitud número 2012-1936, fue publicado los días 4, 5,



y 6 de junio de 2012, por medio de las gacetas 107, 108 y 109 (ver folio 1).

2-Que la Empresa Apple Inc presentó oposición el día 6 de agosto de 2012(folio 14 al21).

3. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos cuyo titular es **APPLE INC**:



En clase 9 internacional: “*Computadoras y programas para computadoras grabadas sobre papel y cinta*”



para proteger en clase 9 internacional: “ *Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, de sondeo, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, medición, señalización, verificación (supervisión), salvavidas y de enseñanza, aparatos e instrumentos para conducir, conmutar, transformar, acumular, regular o controlar electricidad; aparatos para el registro, transmisión y/o reproduccción de sonido, imágenes y otros datos; discos de grabación; aparatos, instrumentos y materiales para transmitir y / o recibir y/o registrar sonido y/o imágenes; grabaciones e audio y video descargables que contengan música, comedia, drama, acción, aventura y /o animación; máquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos operados por monedas; cajas registradoras , calculadoras; equipo de procesamiento de datos; extintores; computadoras; terminales para computadoras; componentes periféricos para computadora, hardware para computadora; redes de computadoras; máquinas de fax, contestadoras telefónicas, software y hardware telefónico de recuperación de información, adaptadores, tarjetas adaptadoras, conectores y controladores; medios de almacenamiento de computadora en blanco (sin grabar); fuentes tipográficas;*”



caracteres, diseños de letra y símbolos en forma de datos registrados; chips, discos y cintas que contienen programas y software de computadora o que pueden grabarlos; memoria de acceso aleatorio, memoria solo de lectura; aparato de memoria en estado sólido; equipo, aparatos e instrumentos de comunicación electrónica; aparatos, instrumentos y equipo de comunicaciones; juegos electrónicos y por computadora; equipo de cómputo para emplearse con cualquiera de los artículos antes mencionados; aparatos de software para computadora y hardware para computadora con funciones multimedia e interactivas; portadores de datos magnéticos; microprocesadores, tarjetas de memoria, monitores, pantallas, teclados, cables, módems, impresoras, videoteléfonos; unidades de disco; unidades de procesamiento central, tarjetas de circuitos; circuitos integrados; materiales y dispositivos de almacenamiento de datos magnéticos, ópticos y electrónicos. Dispositivos de memoria de computadora, medios de almacenamiento de datos en estado sólido; manuales de usuario en formato electrónico, legible por máquina o por computadora para emplearse con todos los artículos antes mencionados y venderse junto con ellos. Aparato para el almacenamiento de datos; unidades de disco; unidades de almacenamiento de controladores de disco duro en miniatura; discos de vinilo; cintas de audio y video, casetes de audio y video, discos de audio y video, pregrabados. Cintas de audio (todas pueden venderse junto con los folletos); grabaciones de sonido, video y datos; CDROMS: discos versátiles digitales; tapetillos para ratón (mousepads); baterías; baterías recargables; cargadores; cargadores para baterías eléctricas; audífonos; audífonos estereofónicos; audífonos del tipo que se introducen en el canal auditivo; bocinas estereofónicas; bocinas de audio; bocinas de audio para casa; bocinas para monitor; bocinas para computadora; aparato altavoz estéreo personal; receptores de radio, amplificadores, aparatos de grabación y reproducción de sonido, fonógrafos electrónicos, tocadiscos, aparatos de estéreo de alta fidelidad, aparatos reproductores y grabadores y grabadores de cinta, altoparlantes, unidades de multibocinas, micrófonos; reproductores de audio y video digital con funciones multimedia e interactivas; accesorios, partes, aditamentos y aparatos de comprobación para todos los artículos antes mencionados; dispositivos de audio y video digitales; grabadores y reproductores de casete de audio, grabadores y reproductores de



casete de video, reproductores de disco compacto, grabadores y reproductores de disco versátil digital, grabadores y reproductores de cinta de audio digital; radios; mezcladores digitales de audio y video; radiotransmisores; aparato de audio para autos; sistemas de posicionamiento global; aparato”.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la oposición presentada por el apoderado de la compañía **APPLE INC** por haber considerado que los términos NUTRI-FIT del signo solicitado le otorgan el grado de distintividad necesario para que el consumidor no caiga en confusión o error sobre los servicios que está adquiriendo con la marca, siendo que esos elementos tanto figurativos como denominativos unidos en un todo, convierten a la marca NUTRI-FIT (DISEÑO) en una marca totalmente distinta y diferente de las inscritas, fácilmente identificable para el consumidor con los servicios médicos y nutricionales que desea proteger. Agrega el Registro que si se analizan los servicios de la marca solicitada en relación con los productos que protegen las inscritas de APPLE INC, se determina que la solicitada pretende proteger servicios médicos, especialmente nutricionales, mientras que las registradas protegen en clase 09 internacional productos como computadoras, equipos y programas de computadoras, considerando que los mercados a los cuales van dirigidos los servicios que se pretenden proteger son totalmente diferentes, al mercado de los productos que protegen las marcas registradas de APPLE .

Por su parte el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, apoderado especial de la compañía **APPLE INC**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que su representada es una empresa multinacional estadounidense reconocida a nivel mundial, que diseña y produce equipos electrónicos y software. Que la empresa cuenta con cientos de tiendas alrededor del mundo; señala que el logotipo de la manzana de Apple, es uno de los símbolos



más reconocidas a nivel mundial, agrega que gráficamente el diseño de la manzana de la solicitada es altamente similar con las inscrita, siendo la única diferencia que en las marcas registradas la manzana está mordida y en la solicitada no. Indica que realizado un análisis comparativo en cuanto a la simetría, se evidencia que el logo de la manzana de la solicitante guarda las mismas proporciones que el signo registrado, lo que hace pensar que la solicitante tiene el ánimo de apropiarse del logo que representa la marca inscrita. Señala además, que el signo pretendido carece de distinción, novedad y originalidad, siendo que los elementos característicos de la pedida propicia el riesgo de confusión y asociación empresarial Por último manifiesta que la marca de la titular que representa tiene la característica de notoria y solicita se revoque la resolución apelada.

CUARTO. DEL PROCEDIMIENTO. EFECTOS DE LA PUBLICACIÓN.

Argumenta la solicitante que la oposición interpuesta por la empresa **APPLE INC**, es extemporánea, por ende y por efecto que este argumento tiene en el abordaje del recurso, se debe determinar si efectivamente ello es así.

El artículo 16 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece en lo que interesa para el análisis de este expediente, lo siguiente:

“Artículo 16.-Oposición al registro. Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses **contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud.**” (Lo resaltado en negrita no es del original)

Tanto en el ordenamiento jurídico costarricense como en el Derecho Comparado y en la doctrina, se reconoce a la publicación como un elemento esencial para el sistema de oposiciones, pues, se constituye en la vía más óptima para que los titulares de registros inscritos, así como cualquier interesado que considere lesionado un derecho, pueda ejercer la



defensa de su signo y coadyuve con la administración en mantener una publicidad registral transparente y segura.

En esa línea, el autor Jorge Otamendi expresa: *“La publicación de la marca es importante pues es la que da nacimiento al trámite de la oposición, esencial en nuestro sistema marcario.”* OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo - Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, p. 125.

A su vez, el tratadista Carlos Novoa señala: *“La publicación de la solicitud abre el plazo para la presentación de oposiciones; y, por otro lado, pone en marcha la protección provisional que la nueva Ley otorga a la solicitud de marca (art.34 Ley de Marcas)”*. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, España, 1990, p. 153.

Tal y como se observa de la norma transcrita de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, el plazo que se estipula es de dos meses y no contempla la posibilidad de prórrogas o extensión de dicho término. Por ende, se procede a analizar si la oposición fue presentada en forma extemporánea, pues dependiendo de ello, el análisis del expediente difiere.

Conforme se tiene por demostrado, el edicto que publicita la solicitud presentada por la señora Marianella Obando Valverde, para la inscripción del signo



fue publicado el 4,5 y 6 de junio del 2012 y se concedió un plazo de dos meses, contado a partir de la primera publicación para que los interesados presentaran su oposición; lo que implica que el recurrente tenía hasta el 4 de agosto de 2012 para interponer esa solicitud de oposición y establecer sus argumentos y aportar la prueba pertinente. Siendo el 4 de agosto el último día para la presentación de la oposición, según el calendario de ese año ese día correspondió a un sábado, constituyéndose en día inhábil para los efectos procesales, pues tal y como lo estipula el artículo 147 del Código Procesal Civil,



cuando el final de un término se encuentre en esa condición, se debe tener por prorrogado hasta el día hábil siguiente, siendo este el 6 de agosto de 2012, con lo cual se concluye que la oposición fue interpuesta en tiempo. Solventado este punto, se sigue con el estudio del expediente.

QUINTO. SOBRE EL FONDO.

A- COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. El punto controvertido a analizar consiste en que el signo que se solicita inscribir presenta características que la hacen inadmisibles por la lesión a los derechos de la opositora pues usa un diseño similar.

Por ende, corresponde determinar conforme los supuestos regulados en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el Reglamento a esa ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, si existe un eventual riesgo de confusión o asociación empresarial.

En ese sentido es esencial considerar que esta Ley tiene como uno de sus fines esenciales “(...) *proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...*” (**Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas**)”,

De la norma se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas señala las reglas mediante las cuales se puede hacer esa valoración, por lo que se constituye en un patrón a seguir



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

con el objetivo de determinar si existe o no el riesgo alegado.

En cuanto a la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, ambos signos se tiene:

SOLICITADO



Para proteger en clase 44: *“Servicios Médicos específicamente Servicios de Asesorías y Consultorías Nutricionales a personas, empresas, equipos deportivos, medios de comunicación, entre otros y ayuda a mejorar la salud nutricional y el rendimiento deportivo”*

SIGNOS INSCRITOS POR APPLE INC



En clase 9 internacional: *“Computadoras y programas para computadoras grabadas sobre papel y cinta”*






para proteger en clase 9 internacional: “ *Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, de sondeo, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, medición, señalización, verificación (supervisión), salvavidas y de enseñanza, aparatos e instrumentos para conducir, conmutar, transformar, acumular, regular o controlar electricidad; aparatos para el registro, transmisión y/o reproducción de sonido, imágenes y otros datos; discos de grabación; aparatos, instrumentos y materiales para transmitir y / o recibir y/o registrar sonido y/o imágenes; grabaciones e audio y video descargables que contengan música, comedia, drama, acción, aventura y /o animación; máquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos operados por monedas; cajas registradoras , calculadoras; equipo de procesamiento de datos; extintores; computadoras; terminales para computadoras; componentes periféricos para computadora, hardware para computadora; redes de computadoras; máquinas de fax, contestadoras telefónicas, software y hardware telefónico de recuperación de información, adaptadores, tarjetas adaptadoras, conectores y controladores; medios de almacenamiento de computadora en blanco (sin grabar); fuentes tipográficas; caracteres, diseños de letra y símbolos en forma de datos registrados; chips, discos y cintas que contienen programas y software de computadora o que pueden grabarlos; memoria de acceso aleatorio, memoria solo de lectura; aparato de memoria en estado sólido; equipo, aparatos e instrumentos de comunicación electrónica; aparatos, instrumentos y equipo de comunicaciones; juegos electrónicos y por computadora; equipo de cómputo para emplearse con cualquiera de los artículos antes mencionados; aparatos de software para computadora y hardware para computadora con funciones multimedia e interactivas; portadores de datos magnéticos; microprocesadores, tarjetas de memoria, monitores, pantallas, teclados, cables, módems, impresoras, videoteléfonos; unidades de disco; unidades de procesamiento central, tarjetas de circuitos; circuitos integrados; materiales y dispositivos de almacenamiento de datos magnéticos, ópticos y electrónicos. Dispositivos de memoria de computadora, medios de almacenamiento de datos en estado sólido; manuales de usuario en formato electrónico, legible por máquina o por computadora para emplearse con todos los artículos antes mencionados y venderse junto con ellos. Aparato para el almacenamiento de datos; unidades*



de disco; unidades de almacenamiento de controladores de disco duro en miniatura; discos de vinilo; cintas de audio y video, casetes de audio y video, discos de audio y video, pregrabados. Cintas de audio (todas pueden venderse junto con los folletos); grabaciones de sonido, video y datos; CDROMS: discos versátiles digitales; tapetillos para ratón (mousepads); baterías; baterías recargables; cargadores; cargadores para baterías eléctricas; audífonos; audífonos estereofónicos; audífonos del tipo que se introducen en el canal auditivo; bocinas estereofónicas; bocinas de audio; bocinas de audio para casa; bocinas para monitor; bocinas para computadora; aparato altavoz estéreo personal; receptores de radio, amplificadores, aparatos de grabación y reproducción de sonido, fonógrafos electrónicos, tocadiscos, aparatos de estéreo de alta fidelidad, aparatos reproductores y grabadores y grabadores de cinta, altoparlantes, unidades de multibocinas, micrófonos; reproductores de audio y video digital con funciones multimedia e interactivas; accesorios, partes, aditamentos y aparatos de comprobación para todos los artículos antes mencionados; dispositivos de audio y video digitales; grabadores y reproductores de casete de audio, grabadores y reproductores de casete de video, reproductores de disco compacto, grabadores y reproductores de disco versátil digital, grabadores y reproductores de cinta de audio digital; radios; mezcladores digitales de audio y video; radiotransmisores; aparato de audio para autos; sistemas de posicionamiento global; aparato”.

De esta comparación se observa que el signo de la APPLE, se representa con la figura de una manzana y la solicitada también, con la diferencia de que en ésta se encuentra entera, no



mordida, sin embargo en la marca  tiene además de la parte figurativa, los términos NUTRI-FIT en una grafía especial que le otorga la distintividad necesaria para que el consumidor no incurra en error. Desde el punto de vista fonético no es posible considerar una similitud, ya que la parte denominativa de la solicitada hace esa diferencia. Desde la óptica ideológica si bien es cierto ambas evocan una manzana ninguna de



las dos refieren a los productos relacionados con las marcas en disputa , por lo que en este caso no se puede afirmar que exista el riesgo que alega el recurrente.

Ahora bien, analizando los signos en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, considerando los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; la marca de comercio que se pretende registrar es disímil a la de los signos inscritos, véase que los productos que protege la solicitada es en clase 9 internacional “*Servicios Médicos específicamente Servicios de Asesorías y Consultorías Nutricionales a personas, empresas, equipos deportivos, medios de comunicación, entre otros y ayuda a mejorar la salud nutricional y el rendimiento deportivo*”, y las inscritas amparan productos tecnológicos, que están dentro del área de la informática, siendo que los mercados a los que van dirigidos son diferentes. Tómese en cuenta que los productos de la solicitada refieren al ámbito médico y nutricional.

En razón de ello, se descarta cualquier riesgo de confusión y asociación empresarial entre los consumidores, motivo por el cual este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al acoger la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio



B- SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD. El representante de la Empresa APPLE Inc argumenta su disconformidad en la similitud del diseño que contiene el signo propuesto con sus marcas inscritas, solamente con leve diferencias, agrega que su marca es notoria y reconocida a nivel mundial, lo cual genera un riesgo de confusión y asociación.

Para abordar esta posición, es preciso señalar que la notoriedad por sí misma no es oponible per se a cualquiera que presente un signo similar. El artículo 8 inciso e) indica:



“Artículo 8°- **Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:(...)

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. (lo resaltado en negrita no es del original)”

De la norma trascrita se rescatan tres presupuestos; a) que el signo sea susceptible de confundir; b) que lleve al riesgo de asociación con ese tercero y c) se provoque un aprovechamiento injusto. De conformidad con lo analizado este Tribunal determinó, que ante la diferencia que se muestra en el diseño, en la naturaleza de los productos y los mercados disímiles en los que se desenvuelve cada signo marcario, no es factible que se cause ese riesgo de confusión, de asociación, ni el aprovechamiento injusto que indica ese precepto legal. De esta forma se rechaza el agravio expuesto por la parte recurrente.

Es así que, por las consideraciones expuestas, citas legales, y de doctrina que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, en su condición de apoderado especial de la compañía **APPLE INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la



Propiedad Industrial, a las catorce horas catorce minutos veinte segundos del seis de diciembre de dos mil doce, la que 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden y por nuestras razones, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en su condición de apoderado especial de la compañía **APPLE INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas catorce minutos veinte segundos del seis de diciembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se inscriba la marca **NUTRI-FIT (Diseño)**. 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.

-