



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0355-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca de fábrica y de comercio “ISIGHT”**

**APPLE INC, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2012-3236)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 959-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las nueve horas, y veinte minutos del diecinueve de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado de la compañía APPLE INC, sociedad organiza y existente conforme a las leyes del estado de California y domiciliada en 1 infinitite Lopp, Cupertino, California 95014, U.S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14.03:44 horas del 14 de junio del 2012.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el nueve de abril del dos mil doce, el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, de calidades y condición dicha al inicio, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el signo “ISIGHT” como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir “Computadoras, dispositivos periféricos de cómputo, terminales de cómputo, equipo de cómputo (hardware), máquinas de juego de cómputo, microprocesadores, tableros de memoria, monitores, pantallas, teclados, cables eléctricos, módems, impresoras, controladores de unidades de disco, adaptadores, tarjetas de adaptadores, conectores y unidades de disco, medios



de almacenamiento en, discos de audio, video, CD ROMs y discos versátiles digitales, medios de almacenamiento de computadora en blanco (vacíos), cartuchos magnéticos de datos, chips, discos y cintas para grabar o que contienen programas de cómputo y software, memorias de acceso aleatorio y memoria de solo lectura, aparatos de memoria (discos duros), alfombrillas de ratón, teléfonos, máquinas de facsímil, máquinas contestadoras, cámaras, videocámaras, baterías, baterías recargables, cargadores, cargadores para batería eléctricas, reproductores de audio para MP3 y otros formatos digitales, computadoras portátiles, computadoras tipo tableta, asistentes personales digitales, organizadores electrónicos, block de notas electrónico, unidades portátiles de juegos electrónicos, adaptadas para ser usadas con pantallas de visualización externa o monitores, dispositivos electrónicos digitales portátiles y software y software relacionado con los mismos, dispositivos electrónicos digitales, móviles y portátiles para el envío y recepción de llamadas de teléfono, faxes, correo electrónico y otros datos digitales, dispositivos electrónicos digitales portátiles y software relacionado con los mismos, dispositivos electrónicos digitales inalámbricos que incorporan cámaras, unidades electrónicas portátiles para la recepción, almacenamientos y/o transmisión inalámbrica de datos y mensajes, y dispositivos electrónicos que permiten al usuario llevar el registro y manejar su información personal, equipo e instrumentos de comunicación electrónica, aparatos e instrumentos de telecomunicaciones, hardware y software para la recuperación de información basada en telefonía, dispositivos electrónicos digitales móviles, sistemas de posicionamiento global (GPS), teléfono, teléfonos móviles, videoteléfonos, partes y accesorios para teléfonos móviles, aparatos de reconocimiento de voz, grabadoras digitales de voz, dispositivos inalámbricos de comunicación para transmisión de voz, datos o imágenes, auriculares, audífonos, bocinas para audio, aparatos para la grabación y reproducción de sonido, amplificadores, fonógrafos eléctricos, reproductores de discos, aparatos de alta fidelidad estéreo, reproductores de cintas y aparatos reproductores, micrófonos, grabadoras y reproductores de audio y video digitales, grabadoras y reproductoras de audio casetes, grabadoras y reproductoras de videocasetes, grabadoras y reproductoras de discos compactos, grabadoras y reproductoras de discos digitales versátiles, grabadoras y reproductoras de cintas de audio digital, radios, transmisores y receptores de audio, mezcladoras digitales de audio, video, aparatos de sonido para



automóviles, software de computadora, juegos electrónicos y de computadora, software de computadora para la creación, autorización, reproducción descarga, transmisión, recepción, reproducción, edición, extracción, codificación, decodificación, despliegue, almacenamiento y organización de textos, graficas, imágenes, audio, video y contenidos multimedia, y publicaciones electrónicas descargables, software para sistemas operativos, software para sincronización de datos, software para desarrollo de aplicaciones, software de computadora para la administración de información personal, software para administración de bases de datos, software para la sincronización de bases de datos, software para el reconocimiento de caracteres, software para el reconocimiento de voz, software para la conversión de voz de texto, software para la habilitación de aplicaciones por voz, software para la administración de telefonía, software para correo y mensajería electrónicos, software para telefonía móvil, software para el acceso, navegación y búsqueda en bases de datos en línea, software para la redirección de mensajes, correos electrónicos y/o otros datos a uno o más dispositivos electrónico portátiles de una tienda de datos o una tienda asociada a una computadora personal o servidor, software para la sincronización de datos entre una estación remota o dispositivo y un dispositivo o estación remota determinado, publicaciones electrónicas descargables, datos pregrabados como fuentes, tipos de letras, diseños de caracteres y símbolos de usuario de lectura electrónica (publicaciones electrónicas descargables), para lectura por máquinas o lectura en computadora para usarse con y que se venden como una unidad con todos los productos antes mencionados, aparatos electrónicos con fundamento multimedia para usarse con todos los productos antes mencionados, aparatos electrónicos con funciones multimedia para usarse con todos los productos antes mencionados, aparatos electrónicos con funciones interactivas para usarse con todos los productos mencionados, accesorios, partes y componentes y partes de prueba para todos los productos antes mencionados, carátulas, bolsas y estuches adaptados para contener los productos antes mencionados”, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza.



**SEGUNDO.** Mediante resolución final dictada a las 14:03:44 horas del 14 de junio del 2012, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”.

**TERCERO.** Que el veintisiete de junio del dos mil doce, el **licenciado Edgar Zurcher Gurdian**, en representación de la compañía **APPLE INC**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución referida anteriormente, siendo que el Registro mediante resolución dictada a las 15:00:02 horas del 3 de junio del 2012, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución dictada a la misma hora, día, mes y año, admite el recurso de apelación, y es por esa 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

**Redacta la juez Ortiz Mora; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso el siguiente:

**1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **3-101-596225 SOCIEDAD ANÓNIMA**, la marca de servicios **“insight (diseño)”** bajo el registro número **210160**, desde el 10 de junio del 2011, vigente hasta el 10 de junio del 2021, la cual protege y distingue: “servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos, servicios de análisis y de investigación industrial,



servicios de diseño y desarrollo de ordenadores y software, servicios profesionales, técnicos, de implementación y de consulta en el campo de sistemas de informática, servicios relacionados con sistemas integrados, servicios de búsqueda e implementación de tecnológicos, servicios de consultoría y consejería en relación a servicios de informática, bases de datos, telecomunicaciones, computación”. (Ver folios 64 y 65).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, se está solicitando la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**ISIGHT**” para proteger y distinguir los productos señalados en el resultando primero de la presente resolución, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta de la certificación visible a folio 64 del expediente, la marca de servicios “**insight (diseño)**” inscrita bajo el registro número **210160** desde el 10 de junio del 2011, vigente hasta el 10 de junio del 2021, a nombre de la empresa **3-101-596225 SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual protege y distingue: “servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos, servicios de análisis y de investigación industrial, servicios de diseño y desarrollo de ordenadores y software, servicios profesionales, técnicos, de implementación y de consulta en el campo de sistemas de informática, servicios relacionados con sistemas integrados, servicios de búsqueda e implementación de tecnológicos, servicios de consultoría y consejería en relación a servicios de informática, bases de datos, telecomunicaciones, computación”, en **clase 42** Internacional. El registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca solicitada en **clases 9** de la Clasificación Internacional de Niza, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, según el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y artículo 24 del Reglamento a esa ley.



La representación de la empresa recurrente dentro de sus agravios **1.-** Manifiesta hechos históricos de la empresa que solicita la marca. **2.-** El apelante hace su cotejo marcario, e indica que gráficamente la inscrita es diferente a la solicitada porque contiene un diseño y grafía que con respecto a la inscrita es lo que más resalta. Fonéticamente señala que aunque las marcas comparten el término SIGHT el inicio es distinto, por lo que su pronunciación será distinta también. Ideológicamente las marcas son disímiles, ya que la marca inscrita tiene traducción al español y la solicitada no. Además, la marca solicitada es para la protección de productos y la inscrita protege servicios. **3.** Refiere a la familias de las marcas con el prefijo “i”

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Este Tribunal analizando el agravio primero de la empresa recurrente, observa que esta hace referencia a hechos históricos de la marca que solicita. Sobre este punto en particular se debe manifestar que el hecho que la empresa que pretende el registro del signo ISIGHT sea líder en el comercio de los productos que solicita proteger a través de la marca, ello no incide en la calificación del signo propuesto, en donde lo que interesa es que el signo cumpla con las formalidades y pueda ser objeto de inscripción. Para ello, el Registrador de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Distintivos procede a calificar el documento conforme a las reglas contenidas en sus artículos 7 y 8, que fijan los parámetros intrínsecos y extrínsecos que han de cumplir los signos sometidos a la Administración para erigirse en marcas registradas.

Desde el punto de vista intrínseco, el Registrador encargado de examinar la solicitud de inscripción del signo propuesto, valora si éste cumple la función de marca, es decir, si posee la capacidad per se de distinguir productos y servicios de una persona de los de otra. En caso de carecer de ese requisito impide el registro de la misma. En lo que respecta a aspectos meramente extrínsecos, el Registrador está en la obligación de examinar de acuerdo a la normativa que regula la materia, si la marca propuesta no se refiere a otros signos que se encuentran registrados, pues de ser así, ésta entraría en colisión con el derecho exclusivo de terceros, lo que impediría su registro.



Conforme a lo anterior, no podemos dejar de lado que en la publicidad registral ya existe inscrita la marca de servicios “**insight (diseño)**” en clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa 3-1-596225, SOCIEDAD ANÓNIMA, siendo, que la marca solicitada “**ISIGHT**” resulta semejante a la registrada. Este solo hecho ya es un primer indicio de que el signo propuesto no debería de inscribirse independientemente de que la empresa que la va a comercializar e inscribir sea líder en el tráfico mercantil de los productos que se pretenden proteger.

Respecto al segundo agravio, vemos que el apelante hace un cotejo marcario en el que indica, que gráficamente la marca inscrita es diferente a la solicitada, porque esta última contiene un diseño y grafía que la diferencia de la primera. En este caso el diseño que contiene la solicitada no impacta en la mente del consumidor porque la diferencia entre una y otra en cuanto a su denominación es una “N” por lo que el consumidor podría pensar que ahora la marca inscrita se presenta también sin diseño, y además podría establecer un vínculo empresarial entre las dos marcas, lo que podría llevar a confusión al consumidor. En virtud de lo indicado, considera este Tribunal que lo que la administración registral debe velar a la luz del artículo 25 de la Ley de Marcas citado, es la protección de la marca registrada dado que la solicitada está contenida en la registrada. Solo 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.

Fonéticamente aduce el apelante que aunque las marcas comparten el término SIGHT el inicio es distinto por lo que su pronunciación será distinta también, posición que no tiene asidero, dado que la única diferencia entre los signos cotejados es la letra “N” y no hace una distinción sustancial, porque los sonidos que emiten al pronunciarse ambas marcas “**ISIGHT**” y “**insight**”, es sumamente parecida, denotando una confusión de carácter auditivo.

Ideológicamente, indica que la marca inscrita tiene traducción, y la solicitada no. Sin embargo, desde el punto de vista gráfico y fonético los signos son semejantes.



Visto lo anterior, este Tribunal considera que del examen comparativo se determina que la marca que se aspira inscribirse carece de fuerza distintiva porque guarda similitud con el signo registrado, existiendo conforme al numeral 24 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos más semejanzas que diferencias. hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que éstos tienen un mismo origen empresarial. Situación, que provoca un riesgo de confusión de conformidad con lo que dispone el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y consecuentemente, un riesgo de asociación de acuerdo al inciso b) del artículo citado. Por lo que considera este Tribunal que no resulta procedente el alegato de la empresa apelante cuando argumenta en su escrito de expresión de agravios que los signos son diferentes.

La empresa recurrente se enfoca también en que la marca solicitada es para la protección de productos y la inscrita protege servicios. No obstante, como puede observarse a folios del 1 al 3 del expediente, el signo propuesto en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, busca proteger productos concerniente a tecnología de la información y comunicación y la marca inscrita tal y como se determina a folio 64 del expediente ampara servicios de tecnología de la información y comunicación, por ende, tanto los productos de la solicitada como los servicios de la inscrita, son de una misma naturaleza, por lo que aunque las clases sean diferentes los productos y servicios están relacionados, y de ahí surge la confusión al consumidor porque este no puede diferenciar con certeza el origen empresarial de los productos a proteger respecto de los servicios que ampara la marca registrada. Bajo ese conocimiento impide a la administración registral la aplicación de ese principio de especialidad regulado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Respecto a este principio el tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 17/2001, página 293, ha señalado:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas



enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas”.

La anterior doctrina en el presente caso ha de ser aplicada **contrario sensu**, ya que la relación apuntada entre los productos de la marca propuesta y los servicios que protege la inscrita, y la similitud entre los signos cotejados no son los suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado, por ende, no puede este Tribunal acoger la argumentación de la apelación, ya que no hay diferenciación suficiente que permita el registro del distintivo marcario propuesto.

El tercer agravio que plantea la apelante, es sobre la familia de las marcas con el prefijo “i”, que se ha convertido en sinónimo de Apple. Tampoco es admisible este argumento, ya que lo pretendido incurre en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y ello impide que el Registro de la Propiedad Industrial pueda inscribir el signo solicitado. De manera tal que este Tribunal está llamado a garantizar la protección del signo registrado de acuerdo al artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece en lo conducente: “[...] 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, “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.

En consecuencia, en este caso, aunque se tenga inscrita otras marcas con el prefijo “i”, no procede su inscripción, ello, porque no debe registrarse el signo que genera un significativo riesgo de confusión, fundamentalmente por el derecho de individualización de sus productos y por el derecho del consumidor a no ser confundido. Por lo que al no encontrarse elementos que permitan discutir lo resuelto más allá de lo que presenta el expediente, este Tribunal considera que lo procedente, es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en su condición de apoderado de la empresa **APPLE INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 14:03:44 horas del 14 de junio del 2012, la que en este acto debe **confirmarse**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**ISIGHT**”, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza.

**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 y 2 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 N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en



su condición de apoderado de la empresa **APPLE INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:03:44 horas del 14 de junio del 2012, la que en este acto **se confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**ISIGHT**”, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza. 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*



## **DESCRIPTORES**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**-TE. Marca registrada o usada por un tercero**

**-TG. Marcas inadmisibles**

**-TNR. 00.41.33**