

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0367-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO  
“STUDIO DISPLAY”

APPLE INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2022-2776)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0459-2022

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con dieciocho minutos del veintiséis octubre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Marco Antonio López Volio**, abogado, vecino de Escazú, portador de la cédula de identidad: 1-1074-0933, en su condición de apoderado especial de la compañía **Apple Inc.**, sociedad constituida y existente conforme las leyes de los Estados Unidos de América, con domicilio en One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, Estados Unidos de América; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:34:47 horas del 8 de julio del 2022.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado el 28 de marzo de 2022, el señor **Marco Antonio López Volio**, en su condición de

---

apoderado especial de la compañía **Apple Inc.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**STUDIO DISPLAY**”, para proteger y distinguir **en clase 9 internacional**: monitores de ordenador.

Mediante resolución de las 11:34:47 horas del 8 de julio del 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria por considerar que el signo propuesto consiste en una marca inadmisibles por derechos de terceros, conforme al artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el 21 de julio del 2022 la representación de la empresa **Apple Inc.**, interpuso recurso de apelación, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó:

1. Desde el punto de vista gráfico, el que la marca solicitada contenga el término "DISPLAY", que se encuentra a su vez contenido en las marcas registradas, no las hace semejantes. Basta con la simple observación de los componentes visuales de estos signos para determinar que, claramente, no existe semejanza gráfica entre las marcas en cuestión. Aunque siempre se debe de tener en cuenta la impresión general de las marcas, también es importante considerar que la palabra en primera posición es el elemento dominante de la marca, ya que es más probable que la primera palabra se imprima en la mente del consumidor y que este la recuerde por encima de otras palabras en la marca, en este sentido la letra "i" es muy diferente a la palabra "STUDIO".

2. Fonéticamente, las marcas se pronuncian diferente, es decir, suenan distinto, por lo que no existe riesgo de confusión. Mientras que las marcas inscritas tienen 3 sílabas, la marca de su representada cuenta con 6 sílabas, por lo cual es imposible concluir que existe similitud fonética entre los signos.

---

3. Desde el punto de vista ideológico, la marca de su representada, por los términos que la componen, genera la idea de que se trata de un lugar donde un artista, un fotógrafo o un escultor trabaja y exhibe su trabajo y eso es, precisamente, el producto que se quiere proteger con la misma, un monitor que cuenta con cualidades particulares y específicas. Esta idea no la transmiten o generan las marcas inscritas, toda vez que ellas generan la idea, solamente de mostrar o exhibir algo por medio, por ejemplo, de una tableta o computadora.

4. La marca solicitada STUDIO DISPLAY, es un producto estrella que fue lanzado por su representada Apple, en el mes de marzo de 2022 a nivel mundial.

5. Comete un error el Registro de descomponer por letras las marcas en cuestión. En ese sentido, es importante recordar el principio de unicidad que rige en temas marcarios, por lo que es inadmisibles que se realice una descomposición arbitraria de los términos, cuando se trata de denominaciones que resultan diferentes en su conjunto.

6. Es importante reiterar que la palabra “DISPLAY” (pantalla) es descriptiva y de connotación genérica o usanza común (máxime para productos en clase 09) y, según las disposiciones contempladas por nuestra legislación, dichas expresiones no pueden ser utilizadas con el fin de proporcionarle a los signos propuestos la aptitud distintiva necesaria.

7. No todos los monitores o pantallas son idénticos ni poseen las mismas características o funcionalidades, por lo que el consumidor que en encuentra en busca de estos productos fácilmente podrá distinguir uno de otro.

8. La marca de su representada ha sido aceptada y publicada en diversas jurisdicciones, como Argentina, Bolivia, Botsuana, Ecuador, Unión Europea, Macao, Nueva Zelanda, Panamá, Arabia Saudita, Uruguay y Venezuela. Dicha marca,




---

también, se encuentra actualmente inscrita en países como Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Perú y Reino Unido.

9. Su representada no tiene ningún interés en confundir ni generar riesgos de asociación con Display Solutions, ni con ninguna otra empresa. Apple es una empresa de renombre y reconocida a nivel internacional que no necesita utilizar derechos de terceros para su beneficio.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto lo siguiente:

**ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita

la marca de fábrica y comercio  registro 271088, inscrita desde el 10 de mayo de 2018, vigente hasta el 10 de mayo de 2028, titular: DISPLAY SOLUTIONS, S.A., para proteger y distinguir en clase 9 internacional: pantallas de video y tabletas electrónicas. (visible a folio 12 a 13 del expediente principal)

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La marca es definida por el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), como:

---

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, lo que evita que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. El artículo 8 de la Ley de marcas determina:

**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:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos

---

por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.  
[...]

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

[...]

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

En este sentido, es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas a seguir:



---

**Artículo 24. Reglas para calificar semejanza.** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

---

De ahí que, para determinar la similitud entre los signos, el operador jurídico primero debe colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los destinatarios del bien o servicio respaldado con tales signos; posteriormente considerar la impresión de conjunto que despierten los signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro), así como otorgar más valor a las semejanzas y no a las diferencias entre los signos en conflicto.

De esta forma se procede a cotejar la marca propuesta y la inscrita:

**MARCA PROPUESTA**  
**“STUDIO DISPLAY”**

**Clase 9 internacional:** monitores de ordenador.

**MARCA REGISTRADA**

iDISPLAY

**Clase 9 internacional:** pantallas de video y tabletas electrónicas.

Al realizar un análisis en conjunto de los signos, se denota que a nivel gráfico la marca propuesta es un signo denominativo conformado por los vocablos “STUDIO” y “DISPLAY”, mientras que la marca registrada es un signo mixto que en su parte denominativa está formada por la letra “i” y la palabra “DISPLAY”. Es precisamente el término “DISPLAY” el elemento preponderante en las marcas en conflicto. Si bien el signo del apelante se encuentra conformado por el término “STUDIO”, este no le



---

agrega distintividad, ya que se considera un elemento genérico y de uso común, no siendo susceptible de apropiación.

En cuanto al cotejo fonético, el sonido que emiten los signos al oído humano coincide en la pronunciación del vocablo “DISPLAY”, es importante acotar que “DISPLAY” es el elemento que sobresale en la comparación entre los signos, por lo que existe similitud sonora.

Desde el punto de vista ideológico, el elemento preponderante “DISPLAY”, contenido tanto en la marca propuesta como en el signo registrado, se encuentra escrito en idioma inglés, el cual se puede traducir al español como “monitor”, de esta forma se determina que evocan ideas similares y el mismo concepto en la mente del consumidor.

En cuanto a los productos que buscan proteger y distinguir, después del estudio respectivo, se determina que son de la misma naturaleza y se encuentran estrechamente relacionados en clase 9 de la nomenclatura internacional. Al coincidir en el mismo objeto de protección, el consumidor al estar frente a productos similares puede confundirse en su elección, y generar además un riesgo de asociación empresarial indebida.

Conforme a lo anterior es que se rechazan los agravios expresados por el apelante, ya que una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico, este órgano de alzada concluye que los signos presentan más semejanzas que diferencias, por lo que de coexistir en el mercado se podría incurrir en riesgo de confusión y asociación, y que contrario a lo manifestado por el recurrente el signo si fue analizado como un todo, y de esta forma es que se determina la existencia de similitudes que les impide la coexistencia en el mercado.

---

Señala el recurrente, que su marca ha sido aceptada en diferentes países, sin embargo, el hecho de que las marcas estén registradas en otras jurisdicciones no resulta vinculante para otorgar la inscripción. Los signos distintivos son territoriales a excepción de la marca notoria o renombrada que no es el caso, y bajo ese conocimiento, sus formalidades intrínsecas o extrínsecas deben ser calificadas dentro de un marco de calificación que ejerce el registrador.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se determina que el signo solicitado transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Marco Antonio López Volio**, en su condición de apoderado especial de la compañía **Apple Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:34:47 horas del 8 de julio del 2022, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 23/12/2022 08:47 AM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 23/12/2022 08:35 AM

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 23/12/2022 03:03 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 23/12/2022 08:17 AM

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 23/12/2022 10:17 PM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES.**

### **MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

### **MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN**

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26500