
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0415-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL **AppTouch**
SIGNO

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-11601)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0504-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y cuatro minutos del once de noviembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Laura Valverde Cordero, cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.**, organizada y existente bajo las leyes de la República Popular de China, con domicilio en Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, República Popular de China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:19:46 del 8 de agosto de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad 1-0626-0794, vecina de San José, apoderada especial de **HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.**, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica, comercio y servicios del signo

AppTouch

para distinguir los siguientes productos y servicios: **clase 9** dispositivos de reconocimiento del rostro humano; archivos de imágenes descargables, aplicaciones de software descargable para teléfonos móviles; tonos de llamada descargables para teléfonos móviles; aplicaciones de software de cómputo descargables; archivos de música descargables; monitores de visualización de video de cabeza; tokens de seguridad (dispositivos de cifrado); programas informáticos grabados; computadoras tipo tableta; aparatos de procesamiento de datos; teléfonos inteligentes; relojes inteligentes; transmisores de señales electrónicas; ordenadores portátiles; software de computadora grabado; publicaciones electrónicas descargables; cámaras (fotografía); chips (circuitos integrados); aparatos portador de telecomunicaciones; software de juegos de ordenador grabados; software de juegos de ordenador descargables. **Clase 35** facilitación de un mercado en línea para compradores y vendedores de bienes y servicios; optimización de motores de búsqueda para la promoción de ventas; presentación de productos y servicios por medios electrónicos para la compra por televisión y la compra desde el hogar; servicios de comparación de precios; información de negocios; publicidad; promoción de ventas para terceros; publicidad en línea a través de una red de comunicación informática; información comercial y asesoramiento para consumidores (tienda de asesoramiento al consumidor); búsqueda de datos de archivos de computadora para otros. **Clase 38** envío de

mensajes; facilitación de salas de chat en internet; facilitación de acceso de usuario a una red informática mundial (proveedores de servicio); suministro de acceso a bases de datos; transmisión de archivos digitales; transmisión de datos; radiodifusión; servicios de teleconferencia; comunicaciones por teléfonos celulares; servicios de videoconferencia; transmisión de video a pedido; transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador. **Clase 41** servicios de instrucción; organización y conducción de conferencias; suministro de publicaciones electrónicas en línea, no descargables; información de entretenimiento; servicios de club de salud (entrenamiento de aptitud física y de salud); reserva de asientos para espectáculos; servicios de juego prestados en línea desde una red informática; servicios de agencia de entradas (entretenimiento); suministro de música en línea, no descargable; suministro de videos en línea, no descargables; suministro de películas, no descargables, a través de servicios de video a pedido; suministro de programas de televisión, no descargables, a través de servicios de video a pedido. **Clase 42** estudios de proyectos técnicos; investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros; diseño de software informático; actualización de software informático; recuperación de datos informáticos; mantenimiento de software informático; análisis de sistemas informáticos; instalación de software informático; conversión de datos de programas y datos informáticos (no conversión física); alquiler de servidores web; servicios de protección contra virus informáticos; facilitación de motores de búsqueda para internet; monitoreo de sistemas informáticos mediante acceso remoto; copia de seguridad de datos fuera del sitio; almacenamiento de datos electrónicos; computación en la nube; subcontratación de proveedores de servicios en el ámbito de la tecnología de la información; desbloqueo de teléfonos móviles; servicios de cifrado de datos; software como un servicio (SaaS).

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó el signo por razones intrínsecas, artículo 7 incisos g y j de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en

adelante Ley de Marcas), al considerar que está conformado por palabras carentes de aptitud distintiva, y que pueden causar engaño, APP es la abreviación de APPLICATION, en español aplicación, y TOUCH que significa contacto. El signo no tiene elementos distintivos que le permitan identificarlo frente a otros de su misma especie.

Inconforme con lo resuelto, la representante de **HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.** interpuso recurso de apelación, expresando como agravios:

1. La marca debe analizarse de forma conjunta, siendo que esa es la manera como la percibe el consumidor promedio. La marca está compuesta por un único término, AppTouch, es de fantasía, brinda en su conjunto una idea definida y concreta al consumidor sobre la marca y la identifica con los bienes que protege. El consumidor promedio al enfrentarse a la marca no la fracciona en dos términos, sino que la observa en su conjunto y según su publicidad, establecerá un vínculo especial con su productor.
2. El signo está compuesto por una abreviatura y un término en otro idioma, donde el consumidor promedio no realiza la traducción del signo para crear el punto de origen entre el signo marcario y su titular. Por lo que existe total concordancia entre el signo distintivo y el giro a proteger en todas las clases de interés.
3. AppTouch es una sola palabra, un término sugestivo que no necesariamente evoca la idea de touch como la manera de darle uso a una aplicación como pretende aludir el Registro de Propiedad Intelectual. El signo no cuenta con traducción real y específica, no es parte de ningún diccionario de idioma inglés, y además no es el sentido que le otorga el titular. Es una marca evocativa, el consumidor al enfrentarse a la marca debe exigirse y hacer uno de su imaginación para entender que producto o servicio se pretende proteger.

4. Una de las funciones principales de la una marca es distinguir en el mercado productos o servicios de una empresa de los productos o servicios idénticos o similares ofrecidos por otra empresa distinta, lo cual se consigue con el signo solicitado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende distinguir, y se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

En cuanto a la aptitud distintiva de un signo respecto de los productos o servicios que vaya a distinguir, se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Las marcas se protegen porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Aunado a lo anterior, tenemos que 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* (1era Ed.). 2002, Madrid, Civitas, pp. 253).

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 o servicio que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

El signo se compone de dos términos claramente diferenciables a través del uso de letras mayúsculas y minúsculas en su construcción, App y Touch, que en idioma

inglés significan: App es la abreviación de application y al idioma español se traduce como “aplicación”, y Touch, que traducida al español es “tocar”. Esas palabras describen una función, que es “aplicación de contacto”, lo que evidentemente no es acorde con los productos y servicios que se solicita distinguir, por lo que se produce un engaño al consumidor. Por esa razón bien hizo el Registro de origen en rechazar la propuesta, ya que efectivamente la marca es engañosa en relación con los listados de cada una de las clases pedidas, lo que podría causar confusión en el consumidor y un evidente perjuicio para las empresas competidoras. En ese sentido se rechazan los agravios de la apelante, por lo que se confirma la resolución recurrida para que se deniegue la inscripción del signo propuesto.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Laura Valverde Cordero representando a **HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:19:46 horas del 8 de agosto de 2022, la que en este acto se confirma. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55