

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1159-TRA-PI-298-14

Solicitud de inscripción de la marca de comercio y servicio “MAGIC” (DISEÑO)

ROVIO ENTERTAINMENT LTD, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2012-6811)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 042-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las catorce horas del quince de enero de dos mil quince.

Recurso de apelación presentado por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos doce seiscientos cuatro, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **ROVIO ENTERTAINMENT LTD** organizada y existente bajo las leyes de Finlandia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas treinta y un minutos cincuenta y ocho segundos del veinticuatro de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de julio de 2012, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de comercio y servicios



para proteger y distinguir en clase 9 internacional: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos de pesaje, de medición



de señalización de control (Inspección), de salvamento y de enseñanza (aparatos e instrumentos de conducción, distribución) (transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos grabables; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores; extintores; juegos de video para todo tipo de plataformas electrónicas) (dispositivos móviles, computadores personales, computadoras portátiles de pantalla táctil), programas de juegos electrónicos, programas de juegos electrónicos descargables, programas de juegos Interactivos; software de juegos interactivos; programas de operación de computadoras; grabaciones; programas de computadoras; programas de cómputo para grabación; computadoras, impresoras para uso con computadoras ; aparatos de procesamiento de datos; programas para el manejo de juegos electrónicos; aparatos para juegos adaptados para el uso en televisores; aparatos cinematográficos, estuches protectores para llevar especialmente adaptadores para teléfonos y computadoras portátiles discos discos DVD; discos compactos; reproductor de discos compactos; discos de CD-ROM; almohadillas para ratones (mouse); gafas de sol; lentes; estuches para lentes; lentes de contacto; contenedores para lentes de contacto; teléfonos inalámbricos; teléfonos móviles; accesorios de teléfonos móviles, a saber correas para teléfonos móviles, adornos, cargadores, estuches y sostenedores para teléfonos móviles y computadoras personales, auriculares; audífonos, micrófonos y audífonos para el uso con teléfonos móviles, fundas portadores: baterías ; cajas de baterías; cargadores de baterías; música digital descargable desde internet; archivos de música descargables; ábacos; aparatos de aprendizaje audiovisual; binoculares; calculadoras; cámaras cinematográficas) lentes para cámaras; medidores de capacidad; caricaturas animadas descargable desde internet; archivos de música descargables; ábacos; aparatos de aprendizaje audiovisual; internet; archivos de música descargables; ábacos; aparatos de aprendizaje audiovisual binoculares; calculadoras; cámaras cinematográficas); lentes para cámaras; medidores de capacidad; caricaturas animadas; reproductores de discos compactos; timbres eléctricos de puertas; portadores para traductores electrónicos ; alarmas de

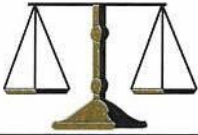


incendio; linternas; marcos para transparencias fotográficas; enruladores; calentadores eléctricos; aparatos para la regulación de la temperatura; lentes ópticos; rocolas; romanas, salvavidas; chalecos salvavidas; botes salvavidas; infladores; cerraduras eléctricas; sistema de datos magnéticos, tarjetas magnéticas codificadas; codificadores magnéticos; magnéticos, lupas; aparatos de medición instrumentos y aparatos; micrófonos; microscopios; señales de neón; computadores portátiles; lapiceros electrónicos; grabadores fonográficos: fotocopiadoras; calculadoras de bolsillo; aparatos de proyección; pantallas de protección; radios; reproductores; aparatos de control remoto; instrumentos de medición; escalas; tarjetas inteligentes; detectores de humo; enchufes; conectores y otros contactos; aparatos de grabación de sonido; aparatos telefónicos; recibidores, transmisores; cables; telescopios; televisores; aparatos de televisión, indicadores de temperatura; instalaciones eléctricas para prevención de robos; termómetros; termostatos; videocasetas; cartuchos para video juegos; grabadores de video; procesadores de palabras; aparatos audiovisuales para cantar a solas ; localizadores; partes y conectores para localizadores; estuches para localizadores; indicadores de llamadas para teléfonos celulares y localizadores; maquinas de video juego; agendas electrónicas (alarmas eléctricas Lectores de código de barras; barómetros; despertadores; despertadora eléctricos; unidades de procesamiento central; circuitos integrados; cronógrafos; lectores de código de barras; barómetros; despertadores; despertadores eléctricos; unidades de procesamiento central; circuitos integrados; cronógrafos; teclados de computadora; memorias para computadoras; aparatos periferles para computadoras; acopladores acústicos; equipo de procesamiento de datos; medios de datos ópticos; discos ópticos ; discos magnéticos ; aparatos de buceo; caretas de buceo; trajes de buceo; tableros electrónicos; aparatos para operación de ascensores; cordones para anteojos; piezas para lentas: protectores de ojos para dormir; máquinas de fax, filtros para fotos; discos duros; cintas para limpieza de cabezas, higrómetros, circuitos integrados; aparatos de intercomunicación interfaces para computadoras, máquina de voz; soportes de lentes de cámara; unidades de cintas magnéticas para computadoras; cintas magnéticas; cucharas de medir; metronómetros; microprocesadores, módems; máquinas contadoras de monedas; monitores de computadoras; fibras ópticas; lentes ópticas; productos ópticos incluidos en esta clase; parquímetros; transportadores (de medición); equipos de



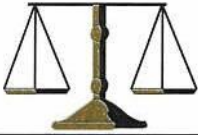
radiotelegrafía y radiotelefonía; escáners; semiconductores, diapositivas; tiras de grabación de sonido; aparatos de desmagnetización para cintas magnéticas; cables telegráficos; aparatos telegráficos; máquinas de escribir; telepronterers; máquinas para dispensadores de tiquetes; transmisores de telecomunicación ; medidores de presión, pantallas de video; teléfonos de video; grabadores de video; alarmas; alarmas; protectores de oídos; protectores de oídos para buzos; temporizadores de huevos; googlear para deportes; cascos protectores para deportes; aparatos de navegación para vehículos; publicaciones electrónicas descargables; estereos personales; satélites para propósitos científicos; muñequeras para uso en computadoras; circuitos electrónicos y cd romos los cuales se conectan a equipos de grabación para el uso electrónico de instrumentos musicales; controles; controles de juegos; y tarjetas de memoria para consumo de aparatos de video juegos; escaners y lectores de código de barras; tarjetas chip de lectura; lectores de tecnología ; credenciales de identificación de radio frecuencia; como tarjetas; etiquetas, lectores para identificación de radio frecuencias; sistemas de localización.

Clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) para papelería o para uso domestico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles) material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta; folletos y manuales; libros; periódicos; publicaciones impresas; calendarios; libros infantiles ;libros de historietas; libreta de direcciones; libros de bebés, libreta de direcciones; libros de bebes; libros de recetas; diarios de vida; libros para colorear y libros de actividades; álbumes de fotos; fotografías; soportes para fotografías; salvamentales de papel; papel para envolver regalos; tarjetas de invitación; cajas de regalo; certificados impresos; invitaciones impresas; menús impresos; revistas sobre juegos; servilletas de papel; papel higiénico; pañales de papel; plastilina, instrumentos de escritura; (sombreros de papel para fiesta) y decoraciones de fiesta hechas de papel; decoraciones de papel para queques; empastes de libros; tajadores; tajadores eléctricos; clips para papel; pins



para papel; pins de dibujo; instrumentos de escritura, lapiceros, lápices; lapiceros de fuente; lapiceros tipo pilot; lapiceros tipo pluma; sujetadores de lapiceros; sujetadores de lápices; rellenos para lapiceros e instrumentos de escritura; lapiceros; lápices; lapiceros de fuente; lapiceros tipo pilot; lapiceros tipo pluma; sujetadores de lapiceros; sujetadores de lápices; rellenos para lapiceros e instrumentos de escritura; minas para lápices; lápices de color, crayolas; estuches para lápices y lapiceros; colores en agua; tizas pastel; material de dibujo, pizarras, plumas e instrumentos para estos fines, set de dibujos; canvas para pintar; papeleras; portacartas; ampos, portafolios; abre cartas, abre cartas eléctricos; cintas adhesivas y dispensadores para ellas; pinturas; estenciles; libros de historias con dibujos cartas de juego; portarretratos; posters; litografías; adornos y artículos de decoración hechos de papel o de cartón; calcomanías; sellos postales tarjetas; estampillas; tarjetas de felicitación y tarjetas de felicitación musicales, aros de portafolio; estuches para estampillas y sellos; almohadillas para sellos, almohadillas de tinta; engrapadoras; gomas y pastas; papel maché; ornamentos y decoraciones hechas de papel; borradores; borradores líquidos; artículos de papelería y escritorio fichas de papel; folders; calcomanías para álbumes; tarjetas; etiquetas de equipaje; diarios; álbumes de monedas; bolsas plásticas para propósitos generales; bolsas plásticas para fiestas; bolsas de papel; bolsas para almuerzo; bolsas para cocina en microondas; bolsas de filtros de café; envolturas plásticas para comida; sobres; papel para escribir; papel de dibujo; manteles de papel; platos de papel; manteles de papel; cobertores de mesa de plástico, baberos de papel, banderas de papel, baner de papel; cobertores para computadoras portátiles; portadibujos; individuales de papel; pizarras; tizas; pizarras acrílicas; aparatos para destrucción de papel; fundas para pasaportes; fundas para talonario de cheques; cintas de papel y cartas para grabación de programas de computadoras; tachuelas; mapas; impresos; máquinas de escribir; cortadores de papel; cartón; impresiones en pijamas, camisetas; suéter y tatuajes removibles.

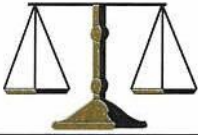
Clase 25 Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; delantales; Vestidos de playa; Ropa para nadar, trajes de baño, bañadores; Ropa deportiva; Ropa impermeable; Guantes; Manoplas; Cinturones; Ropa para niños, caballero y señora; Ropa para bebés; Pañales de materias textiles; Baberos que no sean de papel; Lencería interior; Ropa para dormir y pijamas;



Albornoces de baño; Tirantes; Sombreros, gorros, viseras para el sol, boinas; Gorros de baño y de ducha; Manguitos; Orejeras; Artículos para llevar en el cuello, corbatas, fulares, lazos, pajaritas; Calcetines y medias, medias tipo panty; Jarreteras, ligueros de calcetines y medias enteras; Zapatos, zapatos deportivos, zapatillas, playeras; Trajes de disfraces; Manguitos de trabajo; Bandanas (pañuelos para el cuello); Sandalias de baño; Babuchas de baño; Botas de esquí; Botas; Tirantes para prendas de vestir; Sujetadores; Bombachos; Cubrecorsés; Abrigos; Puños (para vestir); Estolas (pieles); Cintas para la cabeza; Chaquetas; Jerseys [para vestir]; Jerseys; Punto [vestidos]; Ropa exterior; Abrigos; Trusas (calzoncillos); Parkas; Sandalias; Fulares; Chales; Camisas; Ropa interior; Blusas; Polainas; Botas de deporte; Maillots; Trajes; Pantalones; Uniformes; Conjuntos de esquí acuático; Puños [para vestir]; Zapatillas de gimnasia; Ropa para gimnasia; Echarpes; Ropa para hacer footing; Pantalones; Vaqueros; Trusas (calzoncillos); Camisetas de tirantes; Faldas; Blusas; Conjuntos para la nieve; Batas; Zapatillas de lona; Botines; Calcetines-zapatilla; Capotes; Baberos de tela; Zahones; Camisetas largas para la playa; Vestidos; Chaquetas; Mallas; Monos de trabajo; Ponchos; Indumentaria para la lluvia; Pantalones cortos; Suéteres; Sudaderas; Pañales-braga; Vestidos de playa; Refuerzos de calzado; Artículos de vestir de imitación de cuero; Prendas de vestir de piel; Protectores para el cuello; Cuellos [prendas de vestir], cuellos postizos; Corsés [fajas]; Prendas para ciclistas; Botas de fútbol; Zapatillas de “sacker”; Vestidos de papel; Bolsillos de vestidos; Forros confeccionados [partes de vestidos]; Saris; Solideos [birretes cardenalicios Zapatos de deporte; Ropa interior sudorífuga; Body [ropa interior]; Zuecos (calzado); Camisetas de ropa interior; Uniformes; Bragas; Sombreros de copa; Togas, dispositivos antideslizantes para botas y zapatos; Vestimenta para automovilistas; Polainas; Capuchas [para vestir]; Tacones; Taloncillos para calzado (refuerzos de talón); Botines; Zapatillas de gimnasia; Chanclos; Ligero; Pielés [para vestir]; Bolsas para calentar los pies que no sean eléctricas; Camisetas; Prendas para llevar en la parte superior; Capuchas; Camisas de vellón; Ropa para estar en casa, camisetas de manga larga; Camisetas con cremallera Pantalones para correr; Camisetas de lana; Sombreros de lana de punto; Sombrerería de moda; Chancletas; Zapatillas de felpa; Sombreros de fantasía de felpa.

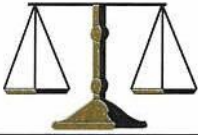


Clase 28: Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de navidad; juguetes, muñecas, títeres, juguetes de peluche, osos de peluche, muñecas de trapo; figuras de juguete y sets de juegos figuras de acción y sus accesorios; figuras de juguete conectable y/o que se pueden adherir a teléfonos móviles, lápices o llaveros; juegos para la tina; artículos de gimnasia y deportes; pelotas y globos; yo-yos; juegos de bola; bolas de jardín; bolas de fútbol; bolas de béisbol; bolas de basket; bolas de hule; ornamentos y decoraciones festivas; artículos de fiesta; ornamentos y decoraciones para Navidad; vehículos de juguete; vehículos de juguete electrónicos; tablas de surf; tablas de snowboard; patines; patines de hielo; monopatines (skateboards); pistolas de aire; juegos de dominó; campanas para árboles de Navidad; bolas de billar, mesas de billar; juegos de ajedrez; mesas de ajedrez; bloques de construcción (juguetes); juegos de mesa (de tableros); bombetas; aparatos y maquinas de boliche; juegos de construcción; sujetadores de candelas para árboles de Navidad; tableros; tableros de ajedrez; árboles de Navidad de materiales sintéticos; aparatos para magia; fuegos artificiales; tazas para dados; dardos; dados; cajas de muñecas; ropa de muñecas; casas de muñecas; cuartos de muñecas; dominó; tableros de dominó; juegos de tableros; pesas; protectores de brazos y rodillas, artículos de deportes; ejercitadores; aparatos para ferias y parques de diversión; muñecas; botellas para alimentar (juguetes); cañas de pescar; anzuelos; aletas para nadar; flotadores para pescar, discos voladores (juegos); juegos automáticos; bates para juegos, bolsas de golf, club de golf; guantes de golf; guantes para juegos y deportes; juegos de bromas; carruchas; protectores de rodilla para deportes; mah jong; canicas; modelos a escala de vehículos; ornamentos para fiestas y bailes; budines de protección (piezas de ropa de deporte); juegos de salón; fulminantes de percusión [Juguetes]; pistolas de juguete; pelotas de juego , títeres, raquetas, sonajeros [juguetes), juegos de anillas; caballitos de balancín; patines de ruedas, tablas de windsurf; esquís, trineos [artículos de deporte]; diapositivas [juguetes], las burbujas de jabón [juguetes]; peonzas [juguetes]; primavera juntas[deportivo artículos]; bicicletas fijas de entrenamiento; piscinas [artículos de juego]; telas de natación aletas []; columpios, mesas de tenis de mesa, juguetes para animales domésticos; náuticos, artículos de juego para la natación, juegos de deportes acuáticos y actividades, pelotas de playa, diversión máquinas, automático y que funciona con monedas; bolsas especialmente



diseñadas para esquís y tablas de surf; de bingo tarjetas, redes de mariposa; naipes; confeti; en línea patines de ruedas, rompecabezas, caleidoscopios, mástiles para tablas de windsurf, redes de aterrizaje para los pescadores, controlado por radio de juguete vehículos, ruedas de ruleta; globos de nieve; raquetas de nieve; naipes; equipos vendidos como unidades solamente para jugar cartas; aparatos de entretenimiento para uso en salas de juegos; máquinas de videojuegos; máquinas recreativas, automáticas y que funcionan con monedas; máquinas de juego de pinball; unidades de juegos electrónicos de portátiles; unidades de juegos portátiles no electrónicos; equipo de juego vendido solamente como una unidad de juego de tablero; juego de cartas; juegos de destreza manual; juegos de salón; juegos de salón para computadoras; juegos de objetivos de acción; rompecabezas; antifaces, sombreros de fiesta y otros incluidos en esta clase; máscaras de Halloween; juegos para agua; tablas de surf; flotadores para nadar; tablas de flotar para entretenimiento; tablas para nadar para uso recreacional aletas para nadar; pistolas de juguete; juguetes para cocinar y hornear; juguete de banco; juguetes de globos de nieve; cajas de globos; palos de hockey; botas navideñas; hondas; flotadores para baño y nadado; máquinas tragamonedas automáticas; aparatos para juegos electrónicos diferentes a los que se adaptan a los receptores de la televisión; equipo de juegos electrónicos para jugar videojuegos como las unidades portátiles para video juegos diferentes a las que se adaptan para uso con un conector externo a la pantalla o monitor.

Clase 35: Publicidad; Gestión de negocios comerciales; Administración comercial; Trabajos de oficina; Venta al por mayor y venta al por menor y servicios de pedidos por correo en relación con la venta de juegos para dispositivos móviles juegos para ordenadores personales, juegos para consolas, juegos para tablillas, programas de juegos electrónicos, programas de juegos electrónicos descargables, software de juegos electrónicos, programas de juegos de ordenador, programas de juegos de ordenador descargables, programas de juegos interactivos, software de juegos interactivos, software de sistema operativo (guardado para ordenadores), programas informáticos, software guardado, estuches de transporte protectores especialmente adaptados para teléfonos y ordenadores portátiles, alfombrillas de ratón, sorpresas para fiestas y decoraciones y adornos para fiestas, regalos y novedades, películas, cámaras, discos de fotografía, videograbadoras, productos de audio y visuales, cintas de audio y vídeo, discos



acústicos y discos, instrumentos y aparatos para el registro, la transmisión o la reproducción de sonidos o imágenes, televisores, reproductores y grabadoras de cintas de casetes, reproductores o grabadoras de videocasetes o discos, aparatos de radio, teléfonos, teléfonos inalámbricos, teléfonos móviles, estuches para teléfonos móviles, decoraciones y correas para teléfonos, artículos de oficina; productos de papel y cartón; instrumentos de escritura; artículos de impresión; libros; periódicos; revistas; tarjetas de felicitación y Navidad; naipes; materiales de empaque; indicadores de llamadas máquinas de calcular, calculadoras, juegos electrónicos y de ordenador, películas cinematográficas, luces, ventiladores, utensilios de cocina, moldes de pasteles y pastelería, tostadoras de pan, hornos, utensilios de cocina, utensilios y recipientes para servir o guardar alimentos o bebidas, palillos, instrumentos de corte, porcelana, porcelana china, cristalerías, esmaltados, platería, cristalería, artículos de terracota, loza, cerámica, secadores de pelo, lámparas, pantallas y sus partes y piezas, coches de bebés, globos, bocinas de bicicleta, relojes de pared y relojes de pulsera y de bolsillo y accesorios y sus partes y piezas, joyería y artículos de bisutería, adornos, productos de metales preciosos o chapados, cajas de música, instrumentos de música, imágenes, fotografías, útiles de escritorio, papel y cartón y productos hechos de estas materias, material para artistas, brochas para pintar, instrumentos de escritura, productos de imprenta libros, periódicos, revistas, publicaciones y publicaciones periódicas, tarjetas de felicitación y de Navidad, naipes, material de envasado y embalaje, artículos de vestir para mujer, niños y hombres; calzado; guantes, botones; broches; juegos y juguetes, muñecos, juguetes de peluche; Muñecas de trapo, figuritas, artículos deportivos, decoraciones para árboles de Navidad, Publicidad; Organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; Publicación de textos publicitarios; Promoción de ventas por cuenta de terceros; Mediación de anuncios; Gestión de negocios de artistas escénicos; Agencias de importación exportación; Recopilación de información en bases de datos informáticas; Publicidad directa por correo; Gestión empresarial de hoteles; Investigación de mercado; Fijación de carteles (anuncios); Contratación de personal; Servicios de agencias publicitarias; Publicidad radiofónica; Publicidad televisada; Publicidad en línea en una red informática; Servicios de aprovisionamiento para terceros (adquisición de mercancías y servicios para otras empresas); Alquiler de tiempo de publicidad en medios de comunicación; Alquiler de máquinas y aparatos



de oficina; Servicios de alquiler de máquinas expendedoras; Ventas en pública subasta, servicios de tiendas de ventas en línea de mercancía virtual y física para el uso de membresías en línea en conexión con un sitio web diseñado con caracteres de ficción. Seguros; asuntos financieros; asuntos monetarios; asuntos de bienes raíces; servicios financieros computarizados para negocios de ventas al detalle; información, asesoría y consultoría de servicios relacionados con todo lo mencionado; alojamiento de apartamentos; administración de apartamentos; banca; inversiones de capital; recaudación de fondos de caridad; servicios de tarjetas de crédito; emisión de tarjetas de crédito; servicios de tarjetas de débito; información financiera; emisión de valores modalidad “token”; emisión de cheques y cheques de viajero; alquiler tipo “leasing” de bienes raíces; administración de bienes raíces; alquiler, alquiler de oficinas; alquiler de apartamentos; alquiler de importes fijos; ahorros bancarios; transferencias de fondos electrónicos; agencias de bienes raíces; servicios de fideicomiso; colocación de seguros de incendios; inversión de fondos; colocación de seguros de salud; colocación de seguros de quiebra; colocación de seguros; colocación de seguros de vida; colocación de seguros marinos; fondos mutuales; banca personal; préstamos financieros.

Clase 38. Telecomunicaciones; Emisiones de televisión por cable; Emisiones televisadas; Radiotelefonía móvil; Comunicación por red de fibra óptica; Comunicaciones telegráficas; Comunicaciones por teléfono; Suministro de información sobre comunicación por teléfono y teléfonos celulares; Transmisión asistida por ordenador de noticias e imágenes; Correo electrónico; Transmisión por facsímil; Transmisión radiofónica; Envío y transmisión de despachos; Servicios telefónicos; Emisiones televisadas; Agencias de prensa; Servicios de radio búsqueda; Facilitación de conexiones de telecomunicación a una red informática global; Facilitación de acceso de usuario a una red informática global (proveedores de servicio); Servicios de enrutamiento y unión de telecomunicaciones; Servicios de tabloneros de anuncios electrónicos y suministro de información al respecto; Servicios de teleconferencia; Comunicaciones mediante aparatos de videojuegos de consumo; Suministro de información sobre comunicación mediante aparatos de videojuegos de consumo; Comunicación mediante máquinas de videojuegos recreativas; Suministro de información sobre comunicación mediante máquinas de videojuegos recreativas; Comunicación mediante aparatos de juegos de mano;



Suministro de información sobre comunicación mediante aparatos de juegos de mano; Comunicación mediante mensajes e imágenes por medio de la utilización de ordenadores; Telecomunicaciones (distintas de la radiodifusión); Transmisión; Agencias de noticias; Alquiler de equipos de telecomunicación, ¡incluyendo teléfonos y aparatos de fax; Alquiler de módems; Envío de mensajes; Agencias de noticias Transmisión vía satélite; proveyendo usos múltiples de acceso ¡inalámbrico por el Internet; transferencia inalámbrica de datos vía digital para telefonía móvil; proveyendo colocación de servicios de voz, video y datos para solicitudes de comunicaciones.

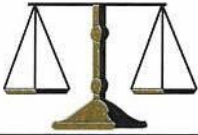
Clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; suministro de juegos, imágenes, fotos, películas, música y sonidos para aparatos de juegos portátiles, maquinas de videojuegos, aparatos de consumo de videojuegos suministrando juegos, imágenes, fotos, películas, música y sonidos por red de computadoras y teléfonos móviles; organización, dirección o coordinación de eventos de videojuego; alquiler de aparatos de consumo de videojuegos; aparatos de juegos portátiles y maquinas recreativas de videojuegos; servicios de enseñanza y formación relacionados a los videojuegos proyecciones cinematográficas, producción de películas de cine, o distribución de películas de cine; suministro de sitio Web con información de entretenimiento; programas de televisión en el campo del entretenimiento; proveyendo un sitio web para información de entretenimiento; programas de televisión en el campo del entretenimiento; servicios de entretenimiento en la naturaleza de la creación, desarrollo y producción de filmes; animación o películas de animación; música digital no descargable en línea como MP3 sitios web en una red global de cómputo; en Internet y vía teléfonos móviles, aparatos de comunicación electrónica inalámbrica; música digital no descargable del Internet, vía aparatos de comunicación electrónica inalámbrica; entretenimiento parques de entretenimiento; parques temáticos; servicios de explotación de salas de juegos; espectáculos, conciertos, actuaciones en vivo, representaciones teatrales, exposiciones, competiciones deportivas, actividades deportivas y culturales; servicios de clubes; explotación de instalaciones e infraestructura para el entretenimiento; producción de cine y video; servicios de discotecas; publicación de libros, textos, revistas, periódicos; servicios de biblioteca; proveyendo facilidades para el entretenimiento, conciertos; shows;



presentaciones; deportes; juegos; actividades culturales y de recreación; servicios de campamentos; provisión de información relativa a educación, entretenimiento, diversión, recreación, deportes y cultura, entretenimiento de radio y televisión, producción de filmes y video, y de alquiler de películas cinematográficas, discos de video; cintas; discos laser, discos digitales; y grabaciones de sonido; alquiler de estenografías y escenarios; guarderías; arreglo de espectáculos de circos; concursos de belleza; cursos por correspondencia; servicios de entrenamiento; organización de exhibiciones con propósitos culturales y educacionales, juego; instrucciones de gimnasia; proveyendo facilidades a museos como presentaciones y exhibiciones; sala de juegos; juegos de azar o apuestas; organización de loterías; servicios de orquesta; organización de fiestas (entretenimientos); servicios de imagería digital; producciones teatrales; jardines zoológicos; publicidad electrónica de escritorio; servicios de juegos en línea (desde una red de informaciones); servicios de interpretación, señales de lenguaje; educación y entrenamiento de la voz; microfilmado; servicios de composición musical; clubes nocturnos; fotografía; suministros de servicios de karaoke; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; publicación de libros y diarios electrónicos en línea; videocintas; boliches; estadios de beisbol; proyección de películas en línea, proveyendo ambientes virtuales en los cuales los usuarios pueden interactuar para propósitos recreacionales y de entretenimiento.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas treinta y un minutos cincuenta y ocho segundos del veinticuatro de febrero de dos mil catorce, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, en su condición de apoderada especial de la empresa **ROVIO ENTERTAINMENT Ltd**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de marzo de 2014, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.



CUARTO. Que a la sustanciación 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 a 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 de julio del 2011.

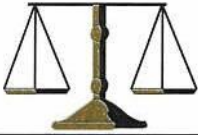
Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como probados los signos inscritos que constan en las certificaciones emitidas por el Registro de la Propiedad Industrial que constan a folios 282 a 332 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo **MAGIC (DISEÑO)** con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con las marcas inscritas **MAGIC ORLANDO (DISEÑO)** Registro 120550, **MAGIC ORLANDO (DISEÑO)** Registro 205216, **MAGIC (DISEÑO)** Registro 27293 **MAGIC SING (DISEÑO)** Registro 172289; **MAGIC BRIGHT (DISEÑO)** Registro 143008 **MAGIC QUEEN (DISEÑO)** Registro 213341; **MAGIC ORLANDO (DISEÑO)** Registro 120549, **MAGIC UP** Registro 90440, **MAGICUP (DISEÑO)** Registro 95506, **MAGIC ORLANDO (DISEÑO)** Registro 120552, **MAGIC ORLANDO (DISEÑO)** Registro 83629, **MAGIC ORLANDO (DISEÑO)** Registro 205218, **MAGIC** Registro 202935,



MAGIC GIFTS (DISEÑO) Registro 184009, **MAGIC PARTY (DISEÑO)** Registro 198737, **MAGIC ORLANDO (DISEÑO)** Registro 104852, **MAGIC ORLANDO (DISEÑO)** Registro 120548, **MAGIC ORLANDO (DISEÑO)** Registro 205217, **MAGIC ORLANDO (DISEÑO)** Registro 205091, **MAGIC THE GATHERING** Registro 174781, **PRACTICAL MAGIC (DISEÑO)** Registro 153771, **FLEET MAGIC (DISEÑO)** Registro 182875 (DISEÑO) **MAGIC ORLANDO (DISEÑO)** Registro 120553 **MAGIC ORLANDO (DISEÑO)** Registro 205093, **MAGIC MEMORIES (DISEÑO)** Registro 191909, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte, la empresa apelante, indica que el rechazo del Registro se basa en que existen una gran cantidad diferente de marcas que contienen la palabra “magic” en varias de las clases en que se está solicitando protección, agrega que basándose en la búsqueda que hizo el registrador es que sí es posible registrar la solicitud, ya que existen diferentes marcas de diferentes titulares que contienen la palabra “magic” en las mismas clases repetidamente, por lo que argumenta que no puede el Registro aceptar unas marcas y rechazar otras.

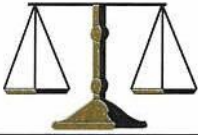
CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre



menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, 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 de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.



Para este caso en particular la marca solicitada “**MAGIC (DISEÑO)**”, una vez cotejada con las marcas inscritas “**MAGIC ORLANDO (DISEÑO)** Registro 120550 clase 9, **MAGIC ORLANDO (DISEÑO)** Registro 205216 clase 9, **MAGIC (DISEÑO)** Registro 27293, clase 9, **MAGIC SING (DISEÑO)** Registro 172289, clase 9; **MAGIC BRIGHT (DISEÑO)** Registro 143008, clase 9; **MAGIC QUEEN (DISEÑO)** Registro 213341, clase 9 ; **MAGIC ORLANDO (DISEÑO)** Registro 120549 clase 16, **MAGIC UP** Registro 90440 clase 25; **MAGICUP (DISEÑO)** Registro 95506 clase 25; **MAGIC ORLANDO (DISEÑO)** Registro 120552, clase 25; **MAGIC ORLANDO (DISEÑO)** Registro 83629, clase 25; **MAGIC ORLANDO (DISEÑO)** Registro 205218 clase 25, **MAGIC** Registro 202935, clase 16; **MAGIC GIFTS (DISEÑO)** Registro 184009, clase 16 **MAGIC PARTY (DISEÑO)** Registro 198737, clase 16; **MAGIC ORLANDO (DISEÑO)** Registro 104852, clase 18 relacionada con clase 25; **MAGIC ORLANDO (DISEÑO)** Registro 120548, clase 18 relacionada con clase 25; **MAGIC ORLANDO (DISEÑO)** Registro 205217, clase 18 relacionada con clase 25; **MAGIC ORLANDO (DISEÑO)** Registro 205091, clase 28; **MAGIC THE GATHERING** Registro 174781, clase 28; **PRACTICAL MAGIC (DISEÑO)** Registro 153771, clase 35; **FLEET MAGIC (DISEÑO)** Registro 182875, clase 36; **MAGIC ORLANDO (DISEÑO)** Registro 120553, clase 41; **MAGIC ORLANDO (DISEÑO)** Registro 205093, clase 41; **MAGIC MEMORIES (DISEÑO)** Registro 191909, clase 16; se determina que son similares, en su denominativo **MAGIC** y la solicitada no tiene suficiente distintividad para diferenciarla de las inscritas, provocando tal y como lo indicó el Registro de la Propiedad Industrial, un riesgo de confusión para el consumidor.

Cabe indicar que este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí mismo, es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas. En ese orden de ideas el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las*



siguientes reglas: (...) 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”.

La normativa marcaría concretamente el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el inciso a) es conteste en el sentido, de que los signos en conflicto deben examinarse con base a la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto. Bajo esa inteligencia, el signo solicitado y los inscritos son similares en su parte denominativa.

Ya este Tribunal ha emitido reiterada jurisprudencia, apoyada en doctrina, en cuanto a que la parte denominativa se constituye en el factor tópico, en la parte sobresaliente de un signo y que es el elemento que el consumidor medio va a recordar. Es por ello incluso, que el citado artículo 24 del Reglamento a la ley de Marcas, establece la calificación de los signos opuestos basados en la impresión gráfica, con el fin de evitar que signos idénticos que protegen productos o servicios idénticos o relacionados, confundan al consumidor y de esa forma incluso, no solo se protege los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, sino también los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores, tal como se expresa en el artículo 1 de la Ley de rito.

Conforme lo indicado considera este Tribunal que en el presente caso bien hizo el Registro en denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el estudio y análisis respectivo, encuentra que existen inscritas las marcas anteriormente indicadas y continuando con el cotejo se determinó que los tanto la solicitada como los inscritos protegen productos y servicios en las mismas clases y relacionados entre sí, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas en relación con los inscritos, que los hace similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor.



Siguiendo con el cotejo, en la parte auditiva o fonética, también caemos en el mismo problema. Ambas denominaciones al ser vocalizadas se escuchan casi igual.

Ante este cuadro fáctico, este Tribunal concluye que el signo propuesto no genera suficiente diferenciación ni gráfica, ni fonética, ni ideológica con los inscritos y al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pueden coexistir en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen por medio de su inscripción.

Razón por la cual, conforme lo indicado se rechazan los agravios de la apelante, ya que los signos inscritos, si presentan un grado de similitud desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico, pudiendo causar riesgo de confusión y de asociación empresarial por parte del consumidor..

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, en su condición de apoderada especial de la empresa **ROVIO ENTERTAINMENT LTD** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas treinta y un minutos cincuenta y ocho segundos del veinticuatro de febrero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, al ser violatorio del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J



del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, en su condición de apoderada especial de la empresa **ROVIO ENTERTAINMENT LTD** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas treinta y un minutos cincuenta y ocho segundos del veinticuatro de febrero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la solicitud presentada. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1159-TRA-PI-298-14

**SOLICITUD DE INSCRIPCION DE MARCA DE COMERCIO Y SERVICIOS
MAGIC (DISEÑO)**

ROVIO ENTERTAINMENT LTD, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2012-6811)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO 654-2015

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas
cuarenta y cinco minutos del ocho de julio de dos mil quince.***

Conoce este Tribunal la solicitud de adición y aclaración presentado por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos doce seiscientos cuatro, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **ROVIO ENTERTAINMENT LTD**, en contra del Voto 42-2015, dictado por este Tribunal, a las catorce horas del quince de enero de dos mil quince.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 158 del Código Procesal Civil, cuerpo legal que debe ser tenido en consideración por este Tribunal de manera supletoria, se tiene que por la concordancia de los numerales 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 229.2 de la Ley General de la Administración Pública (N° 6227 del 2 de mayo de 1978), la solicitud de ***aclaración o adición*** se trata de un remedio procesal que sólo procede respecto de la parte dispositiva de una resolución de fondo, y ello cuando exista **algún concepto oscuro que deba ser aclarado**, o algún **concepto omitido que deba ser suplido**.



SEGUNDO. Que la licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, solicita a este Tribunal adición o aclaración respecto del Voto 42-2015 dictado por este Tribunal, a las catorce horas del quince de enero de dos mil quince, el cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de **ROVIO ENTERTAINMENT LTD**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta y un minutos cincuenta y ocho segundos del veinticuatro de febrero de dos mil catorce, denegando la solicitud de inscripción del signo “**MAGIC**” (**DISEÑO**).

Al respecto, solicita el recurrente, que este Tribunal le aclare los siguientes aspectos:

I.- Que la resolución recurrida en su parte dispositiva, en su considerando tercero último párrafo indica: “...si es posible registrar la solicitud, ya que existen diferentes marcas de diferentes titulares que contienen la palabra “magic” en las mismas clases repetidamente, por lo que argumenta que no puede el Registro aceptar unas marcas y rechazar otras”

Solicita que se aclare y conteste el porqué se inscribieron gran variedad de marcas a nombre de diferentes personas.

CONSIDERANDO

UNICO. Que partiendo de lo antes expuesto, y una vez revisados los argumentos que sustentaron dicha solicitud de adición y aclaración formulada por la licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez en su calidad de apoderada especial de la empresa **ROVIO ENTERTAINMENT LTD**, este Tribunal acoge la adición y aclaración planteada para indicarle a la recurrente que los signos marcarios inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran sometidos al proceso de calificación registral. Sin embargo, el hecho de que existan signos inscritos no constituye un parámetro para definir la inscripción de otro, en virtud de que los criterios que otorgan o deniegan los registros marcarios son analizados en forma



independiente, para cada caso en particular, conforme a su naturaleza y bajo la normativa marcaria aplicable para dicho fin.

Al respecto, este Tribunal Registral Administrativo ya ha emitido vasta jurisprudencia con respecto a ello, y al efecto dispone: “[...] *no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de marcas y otros signos distintivos y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto. [...].*” (Voto. 986-2011 del Tribunal Registral Administrativo.)

Conforme lo indicado los signos marcarios se analizan con independencia de otros y con el mérito de los autos, en este sentido el hecho de que el Registro de la propiedad Industrial haya inscrito marcas con el denominativo “Magic”, no obliga a este Tribunal a acceder sin realizar el análisis de la normativa de conformidad con el principio de legalidad.

En virtud de lo antes dicho considera este Tribunal que las manifestaciones del recurrente no son de recibo, y el recurso de adición y aclaración planteado debe rechazarse por cuanto no hay nada que adicionar ni aclarar, ya que lo pretendido por el recurrente ya fue dilucidado en el Voto 42-2015, dictado por este Tribunal, a las catorce horas del quince de enero de dos mil quince.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se rechaza la solicitud de adición y aclaración presentada por la licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, en su condición de apoderada especial de la empresa **ROVIO ENTERTAINMENT LTD**, en relación con el



Voto 42-2015, dictado por este Tribunal, a las catorce horas del quince de enero de dos mil quince, por no existir en esa resolución, puntos oscuros que deban ser aclarados, ni omisiones que obliguen adicionarla. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

TG. Derecho Procesal Civil

TE. Adición y Aclaración