
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0092-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO **AVATAR**

TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-8104)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0441-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diecinueve minutos del treinta y uno de julio del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION**, sociedad organizada y constituida bajo las de Delaware, con domicilio en 10201 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 90035, Estados Unidos de América, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:52:57 horas del 10 de enero de 2020.

Redacta la Juez Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que la abogada Marianella Arias Chacón, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la

marca de fábrica y comercio **AVATAR**, para proteger y distinguir en las siguientes clases de la nomenclatura internacional:

Clase 16: “Papel y cartón, productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta; libretas de direcciones; almanaques; libros de citas; impresiones artísticas; juegos/kits de pintura para artes y manualidades; libros de autógrafos; libros para bebés; bolígrafos; tarjetas de béisbol; aglutinantes; sujetalibros; marcadores de libros; libros; calcomanías/pegatinas; calendarios; tiras cómicas; tarjetas navideñas; tiza; tableros de tiza/pizarras; libros de actividades para niños; posavasos de papel; álbumes de monedas; libros para colorear; páginas para colorear; lápices de colores; cómics; tiras cómicas; libros de cupones; lápices de color; calcomanías; centros de mesa de papel decorativos; diarios; reglas de dibujo; tableros de escritura de borrado en seco; sobres; borradores; libros; revistas mapas; marcadores; blocs de notas; plastilina; boletines informativos; periódicos; papel de notas; cuadernos; hoja de cuaderno; pinturas; banderas de papel; decoraciones de papel para pasteles; decoraciones de papel para fiestas; servilletas de papel; bolsas de papel para fiestas; pisapapeles; lazos de papel de regalo; papel de regalo; banderines de papel; manteles individuales de papel; manteles de papel; bolsas de plástico para fiestas; porta bolígrafos o lápices; lápices sacapuntas; estuches y cajas para bolígrafos y lápices; plumas; publicaciones periódicas; álbumes de fotografías; fotografías; impresiones pictóricas; libros de imágenes; materiales plásticos para embalaje (no incluidos en otras clases); retratos; tarjetas postales; carteles; premios impresos; certificados impresos; invitaciones impresas; menús impresos; publicaciones; libros de recetas; sellos de hule/goma; bolsas de sándwich; tarjetas de puntaje; álbumes de sellos; papelería; grapadoras; calcomanías/pegatinas; tarjetas de intercambio; papel para escribir; implementos de escritura; abrecartas; transferencias temporales de tatuajes”.

Clase 18: “Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales; bolsos deportivos para todo uso; bolsos de atletismo; mochilas para bebés; mochilas; bolsos de playa; bolsos de libros; estuches para tarjetas de llamadas; monederos; monederos; bolsas de pañales; bolsas de lona; riñoneras; bolsas de gimnasia; bolsos de mano; mochilas; estuches de llaves; equipaje; etiquetas de equipaje; bolsas de noche; monederos; mochilas; bolsas de compra; bolsas de mano; sombrillas; bolsos de cintura; billeteras”.

Clase 25: “Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; delantales, zapatos atléticos; pañuelos; gorras de béisbol; cobertores de playa; ropa de playa, cinturones; baberos; bikinis; blazers; botas; corbatines; sostenes; gorras; chaparreras; baberos de tela; abrigos; vestidos; orejeras; calzado; guantes; camisas de golf; disfraces de Halloween; sombreros; bandas para la cabeza; sombrerería; calcetería; ropa infantil; chaquetas pantalones; jerséis; pañuelos; leotardos calentadores de piernas; mitones; corbatas; camisas de noche; vestidos de noche; chándales/mono; pijama; pantalones; pantimedias; camisas de polo; ponchos; ropa impermeable; batas; sandalias; bufandas; camisas; zapatos; enaguas; pantalones cortos; pantalones; zapatillas; ropa de dormir; calcetines; medias; suéteres; pantalones deportivos; sudaderas; trajes de baño; camisetas sin mangas; medias; playeras; ropa interior; chalecos; muñequeras”.

Clase 28: “Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad; juegos de habilidad y acción, figuras de acción; juegos de mesa; juegos de cartas; juguetes de actividades múltiples para niños; juegos de bádmiton; globos; pelotas de baloncesto; juguetes de baño; bates de béisbol; pelotas de béisbol; pelotas de playa; muñecos de frijoles; muñecas de cabeza móvil; bolas de boliche; varita para hacer burbujas y juegos de soluciones; juegos de ajedrez; cosméticos de imitación de juguetes;

medias de Navidad; adornos y decoraciones para árboles de Navidad; figuras de juguete coleccionables; móviles de cuna; juguetes de cuna; juguetes para lanzar discos; muñecas; ropa de muñecas; accesorios para muñecas; juegos de muñecas; juguetes de acción eléctrica; equipo vendido como unidad para juegos de naipes; aparejo de pescar; cañas de pescar; balones de fútbol; pelotas de golf; guantes de golf; marcadores de pelotas de golf; unidades de mano para jugar juegos electrónicos para usar con o sin pantalla externa o monitor; discos de hockey; palos de hockey; juguetes infantiles; juguetes inflables; juguetes inflables para piscinas; rompecabezas; cuerdas para saltar; cometas; trucos de magia; canicas; juegos manipulativos; juguetes mecánicos; juguetes de caja de música; juguetes musicales; juegos de salón; artículos de fiesta en forma de pequeños juguetes; artículos de fiesta de papel; sombreros de papel para fiestas; juegos de fiesta; cartas para juego; juguetes de peluche; marionetas; patines; pelotas de hule/goma; patinetas; tablas para nieve; globos de Nieve; balones de fútbol; trompos; juguetes para exprimir; juguetes de peluche; pelotas de tenis de mesa; palas y raquetas de tenis de mesa; mesas de ping-pong; juguetes parlantes; juegos de tiro al blanco; osos de peluche; pelotas de tenis; raquetas de tenis; figuras de acción de juguete y accesorios para los mismos; botes de juguete; juegos de cubos y palas de juguete del tipo de juguetes de arena; bloques de construcción de juguete; móviles de juguete; vehículos de juguete; patinetas de juguete; carros de juguete; figuras de juguete; bancos de juguetes; relojes de juguete; armas de juguete; estructuras de construcción de juguete y pistas de vehículos de juguete; máquinas de videojuegos para uso con televisores; voleibol; juguetes de cuerda; yo-yos; trenes de juguete y sus partes y accesorios; aviones de juguete; pelotas para juegos; juguetes de acción con pilas; juguetes flexibles; juguetes de construcción; mesas de juego; neumáticos inflables para uso recreativo acuático; piscinas inflables; piñatas; vehículos de juguete controlados por radio; juegos de roles/papeles; trineos de nieve para uso recreativo; juguetes de apilar; tablas de surf; aletas de natación; muebles de juguete; planeadores de juguete; máscaras de juguete; juegos de trenes modelo de juguete; toboganes de agua; películas protectoras adaptadas para pantallas para juegos portátiles”.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 15:52:57 horas del 10 de enero de 2020, rechazó parcialmente la marca solicitada por razones extrínsecas, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) al indicar que la marca presenta riesgo de confusión con el registro y los productos del signo marcario “**NICKELODEON AVATAR THE LEGEND OF AANG**”, que protege y distingue: “Material impreso, a saber, papel para apuntes y hojas sueltas de papel, serie de libros de ficción, y cómicos, a saber, libros cómicos, calcomanías, calcomanías para bumpers, tarjetas de intercambio, tarjetas de apuntes, carteles, carpetas, lápices, plumas y/o lapiceros, calendarios”, en clase 16; y procediendo únicamente para las clases 18, 25 y 28 internacional.

Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa **TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de enero de 2020, apeló lo resuelto y expuso como agravios, que su representada **TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION**, es producto de la fusión de dos compañías denominadas Fox Film Corporation y Twentieth Century Pictures, y es una las principales compañías cinematográficas del mundo, que se dedica a la producción de películas cinematográficas (AVATAR), como programas de televisión, pudiendo constatarse en las páginas www.foxmovies.com, www.foxstudios.com y www.foxinternational.com, además existe el sitio web www.avatar.com/film, exclusivamente dedicado a la película AVATAR, también existen otras páginas para los fanáticos de estas películas en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; y debido a la popularidad de la película AVATAR, se han creado artículos promocionales como juguetes, ropa, libros, video juegos, entre otros; y a pesar de tener su representada protegida la película, decidió inscribir su marca alrededor del mundo por medio de derechos de autor.

Respecto a la marca **NICKELODEON AVATAR THE LEGEND OF AANG**, el programa “Nickelodeon Avatar: The Last Airbender” también es conocido en algunos países como “Nickelodeon Avatar: The Legend of Aang”, que es una serie animada transmitida en el canal

de niños Nickelodeon, la cual se desarrolla en mundo tipo asiático, donde algunas personas pueden manipular elementos clásicos con variantes psicocinéticas del arte marcial chino llamado “bending”; transmitido de febrero de 2005 a julio de 2008, y combina caricaturas tipo “animé” con caricaturas americanas.

La marca NICKELODEON AVATAR DE LEGEND OF AANG, marca base de esta objeción, está compuesta de varios elementos denominativos, siendo el elemento principal y dominante el elemento NICKELODEON, por ser el vocablo que más llama la atención por su difusión entre los consumidores, además cuenta con otro elemento importante que es el nombre del personaje principal de la serie llamado AANG.

El Registro ha hecho un análisis rápido de la marca solicitada, sin considerar los elementos característicos y los sectores de mercado de cada signo. El término Avatar en la marca base del rechazo es un elemento más y carece de importancia. Continúa manifestando la apelante que existen diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas entre las marcas permitiendo su coexistencia, ya a vista las marcas no se confunden entre sí, además su pronunciación es distinta y las ideas que causan dichos signos al observarlos tampoco permiten crear confusión en el consumidor; aunado a esto el Registro al realizar su análisis, incumple con el precepto marcario en cuanto al análisis como un todo de los signos sin separar los elementos que las conforman.

Señala también que por el tipo de entretenimiento que ambas representan, el público consumidor es distinto, incluso hasta por la censura que se le aplicó a AVATAR a partir de 13 años, mientras que NICKELODEON AVATAR THE LEGEND OF AANG se transmitió en un canal exclusivo para niños, por lo que la confusión es imposible. **AVATAR** es distintiva, tanto por su renombre como extensión del conocimiento que los consumidores tienen de la misma.

Por otra parte, la recurrente según lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos, solicita a folios 23 y 24 del legajo digital de apelación, la división de la solicitud de registro de la marca pretendida; y finalmente como base de sus alegatos menciona jurisprudencia.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a nombre de la empresa **VIACON INTERNATIONAL INC.**, los siguientes signos distintivos:

1.-Marca de fábrica “**NICKELODEON AVATAR THE LEGEND OF AANG**”, registro **158218**, inscrita desde el 4 de mayo de 2006 y vence el 4 de mayo de 2026, en clase 16 para proteger: “Material impreso, a saber, papel para apuntes y hojas sueltas de papel, serie de libros de ficción, y cómicos, a saber, libros cómicos, calcomanías, calcomanías para bumpers, tarjetas de intercambio, tarjetas de apuntes, carteles, carpetas, lápices, plumas y/o lapiceros, calendarios”. (folio 8 frente y vuelto del expediente principal)

2.-Marca de servicios “**NICKELODEON AVATAR THE LEGEND OF AANG**”, registro **158067**, inscrita desde el 3 de mayo de 2006 y vence el 3 de mayo de 2026, en clase 41 para proteger: “Servicios de entretenimiento en la naturaleza de programas actuales de televisión caracterizando figuras animadas, servicios de proveer información en el campo del entretenimiento por medio de una red global de computadoras”. (folio 9 frente y vuelto del expediente principal)

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

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: 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, ... 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 ...anterior.**

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto,

tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas:

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 ... 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...

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto:

SIGNOS REGISTRADOS

“NICKELODEON AVATAR THE LEGEND OF AANG”

CLASE 16

“Material impreso, a saber, papel para apuntes y hojas sueltas de papel, serie de libros de ficción, y cómicos, a saber, libros cómicos, calcomanías, calcomanías para bumpers, tarjetas de intercambio, tarjetas de apuntes, carteles, carpetas, lápices, plumas y/o lapiceros, calendarios”

CLASE 41

“Servicios de entretenimiento en la naturaleza de programas actuales de televisión caracterizando figuras animadas, servicios de proveer información en el campo del entretenimiento por medio de una red global de computadoras”

SIGNO SOLICITADO

AVATAR

CLASE 16

“Papel y cartón, productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta; libretas de direcciones; almanaques; libros de citas; impresiones artísticas; juegos/kits de pintura para artes y manualidades; libros de autógrafos; libros para bebés; bolígrafos; tarjetas de béisbol; aglutinantes; sujetalibros; marcadores de libros; libros; calcomanías/pegatinas; calendarios; tiras cómicas; tarjetas navideñas; tiza; tableros de tiza/pizarras; libros de actividades para niños; posavasos de papel; álbumes de monedas; libros para colorear; páginas para colorear; lápices de colores; cómics; tiras cómicas; libros de cupones; lápices de color; calcomanías; centros de mesa de papel decorativos; diarios; reglas de dibujo; tableros de escritura de

borrado en seco; sobres; borradores; libros; revistas mapas; marcadores; blocs de notas; plastilina; boletines informativos; periódicos; papel de notas; cuadernos; hoja de cuaderno; pinturas; banderas de papel; decoraciones de papel para pasteles; decoraciones de papel para fiestas; servilletas de papel; bolsas de papel para fiestas; pisapapeles; lazos de papel de regalo; papel de regalo; banderines de papel; manteles individuales de papel; manteles de papel; bolsas de plástico para fiestas; porta bolígrafos o lápices; lápices sacapuntas; estuches y cajas para bolígrafos y lápices; plumas; publicaciones periódicas; álbumes de fotografías; fotografías; impresiones pictóricas; libros de imágenes; materiales plásticos para embalaje (no incluidos en otras clases); retratos; tarjetas postales; carteles; premios impresos; certificados impresos; invitaciones impresas; menús impresos; publicaciones; libros de recetas; sellos de hule/goma; bolsas de sándwich; tarjetas de puntaje; álbumes de sellos; papelería; grapadoras; calcomanías/pegatinas; tarjetas de intercambio; papel para escribir; implementos de escritura; abrecartas; transferencias temporales de tatuajes”

CLASE 18

“Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales; bolsos deportivos para todo uso; bolsos de atletismo; mochilas para bebés; mochilas; bolsos de playa; bolsos de libros; estuches para tarjetas de llamadas; monederos; monederos; bolsas de pañales; bolsas de lona; riñoneras; bolsas de gimnasia; bolsos de mano; mochilas; estuches de llaves; equipaje; etiquetas de equipaje; bolsas de noche; monederos; mochilas; bolsas de compra; bolsas de mano; sombrillas; bolsos de cintura; billeteras”

CLASE 25

“Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; delantales, zapatos atléticos; pañuelos; gorras de béisbol; cobertores de playa; ropa de playa, cinturones; baberos; bikinis; blazers; botas; corbatines; sostenes; gorras; chaparreras; baberos de tela; abrigos; vestidos; orejeras;

calzado; guantes; camisas de golf; disfraces de Halloween; sombreros; bandas para la cabeza; sombrerería; calcetería; ropa infantil; chaquetas pantalones; jerséis; pañuelos; leotardos calentadores de piernas; mitones; corbatas; camisas de noche; vestidos de noche; chándales/mono; pijama; pantalones; pantimedias; camisas de polo; ponchos; ropa impermeable; batas; sandalias; bufandas; camisas; zapatos; enaguas; pantalones cortos; pantalones; zapatillas; ropa de dormir; calcetines; medias; suéteres; pantalones deportivos; sudaderas; trajes de baño; camisetas sin mangas; medias; playeras; ropa interior; chalecos; muñequeras”

CLASE 28

“Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad; juegos de habilidad y acción, figuras de acción; juegos de mesa; juegos de cartas; juguetes de actividades múltiples para niños; juegos de bádminton; globos; pelotas de baloncesto; juguetes de baño; bates de béisbol; pelotas de béisbol; pelotas de playa; muñecos de frijoles; muñecas de cabeza móvil; bolas de boliche; varita para hacer burbujas y juegos de soluciones; juegos de ajedrez; cosméticos de imitación de juguetes; medias de Navidad; adornos y decoraciones para árboles de Navidad; figuras de juguete coleccionables; móviles de cuna; juguetes de cuna; juguetes para lanzar discos; muñecas; ropa de muñecas; accesorios para muñecas; juegos de muñecas; juguetes de acción eléctrica; equipo vendido como unidad para juegos de naipes; aparejo de pescar; cañas de pescar; balones de fútbol; pelotas de golf; guantes de golf; marcadores de pelotas de golf; unidades de mano para jugar juegos electrónicos para usar con o sin pantalla externa o monitor; discos de hockey; palos de hockey; juguetes infantiles; juguetes inflables; juguetes inflables para piscinas; rompecabezas; cuerdas para saltar; cometas; trucos de magia; canicas; juegos manipulativos; juguetes mecánicos; juguetes de caja de música; juguetes musicales; juegos de salón; artículos de fiesta en forma de pequeños juguetes; artículos de fiesta de papel; sombreros de papel para fiestas; juegos de fiesta; cartas para juego; juguetes de peluche; marionetas; patines; pelotas de hule/goma; patinetas; tablas para nieve; globos de Nieve; balones de

fútbol; trompos; juguetes para exprimir; juguetes de peluche; pelotas de tenis de mesa; palas y raquetas de tenis de mesa; mesas de ping-pong; juguetes parlantes; juegos de tiro al blanco; osos de peluche; pelotas de tenis; raquetas de tenis; figuras de acción de juguete y accesorios para los mismos; botes de juguete; juegos de cubos y palas de juguete del tipo de juguetes de arena; bloques de construcción de juguete; móviles de juguete; vehículos de juguete; patinetas de juguete; carros de juguete; figuras de juguete; bancos de juguetes; relojes de juguete; armas de juguete; estructuras de construcción de juguete y pistas de vehículos de juguete; máquinas de videojuegos para uso con televisores; voleibol; juguetes de cuerda; yoyos; trenes de juguete y sus partes y accesorios; aviones de juguete; pelotas para juegos; juguetes de acción con pilas; juguetes flexibles; juguetes de construcción; mesas de juego; neumáticos inflables para uso recreativo acuático; piscinas inflables; piñatas; vehículos de juguete controlados por radio; juegos de roles/papeles; trineos de nieve para uso recreativo; juguetes de apilar; tablas de surf; aletas de natación; muebles de juguete; planeadores de juguete; máscaras de juguete; juegos de trenes modelo de juguete; toboganes de agua; películas protectoras adaptadas para pantallas para juegos portátiles”

Desde el punto de vista gráfico, una visión en conjunto de los signos arroja diferencias sustanciales, la marca pretendida es mixta, sus letras poseen un diseño gráfico especial que le otorga distintividad, mientras que los signos inscritos son denominativos, si bien es cierto que los signos marcarios poseen el término **AVATAR**, apreciados en su conjunto, la composición de ellos impactará de forma distinta en el consumidor al percibir los signos de forma inescindible, lo que evita que gráficamente se dé la posibilidad de que se manifieste confusión o error.

Desde el punto de vista fonético, al existir suficientes diferencias gramaticales en la parte denominativa de los signos inscritos “**NICKELODEON AVATAR THE LEGEND OF AANG**”, respecto al único término que forma la marca solicitada **AVATAR**, su entonación es distinta, si bien coinciden en el término AVATAR, la pronunciación del

conjunto denominativo difiere por lo que la expresión sonora no impacta de forma similar en el consumidor, incluso la presencia del término AVATAR dentro de la marca inscrita se diluye dentro de la frase por lo que no es un factor preponderante dentro de la misma.

Desde el punto de vista ideológico la marca solicitada **AVATAR**, se define como la identidad virtual que escoge el usuario de una computadora o de un videojuego para que lo represente en una aplicación o sitio web (https://www.google.com/search?q=avatar+significado&rlz=1C1CHBF_esCR868CR868&oq=&aqs=chrome.0.69i59i45018.478829270j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8), en cuanto a los signos inscritos refieren directamente a un canal de televisión “NICKELODEON”, de entretenimiento infantil, y el término “**THE LEGEND OF AANG**”, hace referencia a una serie infantil de televisión animada, en la cual el nombre de un personaje es llamado Aang, siendo evidente que el consumidor no confundirá los signos enfrentados, al evocar ideas completamente distintas, ni su origen empresarial, el cual está incluso está claramente consignado en los signos inscritos.

Es importante recordar que el examinador o juzgador debe colocarse en la posición del consumidor normal de los productos, ya que este es el que realiza el acto de consumo, por lo que es la víctima potencial del riesgo de confusión. En este caso, el Tribunal considera que el consumidor medio de los productos es distinto, los signos inscritos, “**NICKELODEON AVATAR THE LEGEND OF AANG**”, van dirigidos a un público infantil, mientras que la marca solicitada va dirigida a un consumidor de más edad, por lo que no se prevé la posibilidad de confusión.

Las diferencias tan marcadas que presentan los signos en el plano gráfico, fonético e ideológico, hacen que los signos enfrentados no sean semejantes, y menos idénticos, por lo que independientemente de los productos que distinguen no existe riesgo de confusión alguno en el mercado, ni posibilidad de que un consumidor adquiera un producto de una de las

marcas pensando que tenga el mismo origen empresarial de la otra.

Cabe indicar por parte de este Tribunal que, una vez otorgada la audiencia de reglamento, la representante de la empresa **TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION** solicitó la división de la solicitud de la marca **AVATAR**, la cual, por la forma en que se resuelve, carece de interés actual y por tanto se deniega dicha solicitud de división.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta los incisos, a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por la abogada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION**, contra de la resolución impugnada, la que en este acto se revoca parcialmente para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca **AVATAR** en todas las clases solicitadas, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere, y por ende se deniega la solicitud de división interpuesta ante este órgano de alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:52:57 horas del 10 de enero de 2020, la que en este acto **se revoca parcialmente** para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca **AVATAR**, en las clases 16, 18, 25 y 28 del nomenclátor internacional, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. Por la forma en que se resolvió, se rechaza la solicitud de división incoada por la empresa apelante. Por no existir

ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33