
RESOLUCIÓN DEFINITIVA**EXPEDIENTE 2020-0206-TRA-PI****SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “APPLE & ONION”****THE CARTOON NETWORK, INC., apelante****REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019
11570)****MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

VOTO 0668-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas cuarenta y dos minutos del veintidós de octubre del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor de edad, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE CARTOON NETWORK INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 1050 Techwood Drive, N.W., Atlanta, Estado de Georgia 30318, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:50:58 horas del 13 de abril del 2020.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL. La empresa **THE CARTOON NETWORK INC**, solicitó el registro de la marca **APPLE & ONION**, en las siguientes clases: **Clase 9** internacional: Grabaciones audiovisuales caracterizadas por películas y por programas de entretenimiento con animación caracterizada por ser dirigida principalmente a niños y adultos jóvenes; imanes decorativos, marcos para todos digitales, cascos protectores para practicar deportes, anteojos, anteojos para protegerse del sol, marcos y estuches para los mismos, archivos audiovisuales descargables con animación caracterizada por ser dirigida especialmente a niños y adultos jóvenes, cartuchos de juegos de video; software de juegos de video; software descargable para juegos con animación caracterizada por ser dirigida especialmente a niños y adultos jóvenes, libros electrónicos descargables caracterizados por comedia, acción y aventura dirigidos especialmente a niños y adultos jóvenes; todos los productos mencionados anteriormente son usados en relación con programación de serie animada de entretenimiento caracterizada por ser dirigida especialmente a niños y a adultos jóvenes y todos los productos mencionados anteriormente son solo en relación con una serie animada de entretenimiento caracterizada por ser dirigida especialmente a niños y a jóvenes adultos y dicha serie se caracteriza por tratarse de dos personajes ficticios, uno que es una manzana antropomórfica y el otro un vegetal antropomórfico.

Clase 41 internacional: Servicios de entretenimiento, a saber, servicios para ofrecer programas y contenido de entretenimiento con animación caracterizada por ser dirigida especialmente a niños y a jóvenes adultos mediante la televisión, en forma satelital, por medio de internet, por medio de redes inalámbricas o por medio de otras redes de comunicación electrónica, todos los servicios mencionados son solamente en relación con programación de series animadas de entretenimiento dirigidas primordialmente a niños y a jóvenes adultos y todos los servicios mencionados con anterioridad son solamente en relación con una serie animada de entretenimiento caracterizada por ser dirigida especialmente a niños y a jóvenes adultos, y dicha serie se caracteriza por tratarse de dos personajes ficticios, uno que es una manzana antropomórfica y el otro un vegetal antropomórfico.

Posterior a ello, la empresa **THE CARTOON NETWORK INC**, limitó la lista de productos y servicios de la siguiente manera:

Clase 9 Internacional: Grabaciones audiovisuales caracterizadas por películas y por programas de entretenimiento con animación dirigidas principalmente a niños y adultos jóvenes; todos los productos mencionados anteriormente están relacionados únicamente con una serie de entretenimiento animado dirigida principalmente a niños y adultos jóvenes; la cual presenta dos personajes de ficción, uno de los cuales es una manzana antropomórfica y el otro es un vegetal antropomórfico.

Clase 41 Internacional: Servicios de entretenimiento, a saber, servicios para proveer programas y contenido de entretenimiento con animación dirigida principalmente a niños y adultos jóvenes mediante la televisión, satélite, internet, redes inalámbricas y por medio de otras redes de comunicación electrónica, todos los servicios antes mencionados están relacionados únicamente con una serie animada de entretenimiento dirigida a niños y adultos jóvenes, la cual presenta dos personajes ficticios, uno de los cuales es una manzana antropomórfica y el otro es un vegetal antropomórfico.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 9:50:58 horas del 13 de abril del 2020, denegó la inscripción de la marca solicitada para inscripción, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa **THE CARTOON NETWORK INC**, interpuso recurso de apelación y en la audiencia otorgada por este Tribunal entre sus agravios indicó lo siguiente: Que está en total desacuerdo con lo resuelto por la Oficina de Marcas, ya que pasa por alto el requisito esencial que es el público meta al cual las marcas están dirigidas, sean niños y adultos jóvenes, así como el alcance de

estas respecto de la población consumidora. Se trata de una serie de entretenimiento animado, conteniendo dos personajes de ficción siendo una manzana y un vegetal (Manzana y Cebollín). Hace un análisis gráfico y considera que existe una carga diferencial suficiente para que coexistan pacíficamente, además de que la marca tiene una mínima coincidencia con la inscrita. Por último, solicita revocar la resolución recurrida y se ordene la inscripción de la marca solicitada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que la marca de fábrica **APPLE** registro 64513, propiedad de la empresa **APPLE INC**, se encuentra inscrita desde el 02 de octubre de 1984, vigente hasta el 02 de octubre de 2024, para proteger y distinguir en clase 09 internacional: “Computadoras y programas de cómputo grabados en papel y cinta”. (folio 4 expediente principal)

2.- Que la marca de fábrica y servicios **APPLE PAY** registro 243271, propiedad de la empresa **APPLE INC**, se encuentra inscrita desde el 30 de abril de 2015, vigente al 30 de abril de 2025, para proteger y distinguir en las siguientes clases:

Clase 9 Internacional: “Computadoras; dispositivos periféricos de cómputo; hardware de cómputo; máquinas de cómputo para juegos; computadoras portátiles; computadoras tipo tableta; asistentes digitales personales; organizadores electrónicos; libretas electrónicas; lectores de libros electrónicos; dispositivos electrónicos portátiles digitales y software para los mismos; dispositivos electrónicos móviles digitales capaces de proveer acceso a la Internet y para enviar, recibir, y almacenar llamadas telefónicas, faxes, correo electrónico y otros datos digitales; unidades portátiles electrónicas para la recepción inalámbrica, almacenamiento y/o transmisión de datos y mensajes, y dispositivos electrónicos que permiten al usuario mantener o administrar información personal; aparatos para la grabación

y reproducción de sonido; dispositivos MP3 y otros dispositivos de reproducción de audio; grabadoras digitales de audio; grabadoras y reproductoras digitales de video; grabadoras y reproductoras de audio cassettes; grabadoras y reproductoras de video cassettes; grabadoras y reproductoras de discos compactos; grabadoras y reproductoras de discos versátiles digitales; grabadoras y reproductoras de cintas digitales de audio; radios, radio transmisores y receptores; aparatos mezcladores digitales de audio y video; amplificadores de audio; receptores de audio; decodificadores de audio; aparatos de audio para automóviles; audífonos, auriculares; bocinas de audio; micrófonos; componentes de audio y sus accesorios; módems; aparatos de comunicación para redes de cómputo; aparatos e instrumentos electrónicos para comunicaciones; aparatos audiovisuales para la enseñanza; aparatos e instrumentos ópticos; aparatos e instrumentos de telecomunicación; dispositivos de sistemas de posicionamiento global (GPS); teléfonos; dispositivos inalámbricos de comunicación para la transmisión de voz, datos o imágenes; cables eléctricos; aparatos para el almacenamiento de datos; medios magnéticos para el almacenamiento de datos; chips; discos y cintas con contenidos pregrabados o para grabar programas de cómputo y software; aparatos de fax; cámaras; baterías; televisores; receptores de televisión; monitores de televisión; decodificadores; software de cómputo; programas para juegos de computadora y programas para juegos electrónicos; software para sistemas de posicionamiento global (GPS); software de cómputo para viajes, turismo y planificación de viajes, navegación, planeación de rutas de viaje, geografía, destinos, transportación e información de tráfico, direcciones para manejar o transportación a pie, localización de mapas personalizado, atlas (guías) de calles, despliegue de mapas electrónicos, e información sobre destinos; software de cómputo para crear, distribuir, descargar, transmitir, recibir, reproducir, editar, extraer, codificar, decodificar, desplegar, almacenar y organizar textos, datos, gráficos, imágenes, audio, video y otros contenidos multimedia, publicaciones electrónicas descargables, y juegos electrónicos descargables; software de cómputo para grabar, organizar, transmitir, manipular y revisar textos, datos, archivos de audio, archivos de video y juegos de cómputo conectados a computadoras, televisores, decodificadores para televisores, reproductores de

audio, reproductores de video, reproductores de medios electrónicos, teléfonos, y dispositivos electrónicos portátiles; software de cómputo que permite a los usuarios la programación y distribución de textos, datos, gráficos, imágenes, audio, video y otros contenidos multimedia vía una red global de comunicaciones y otros medios tales como computadoras y redes electrónicas y de comunicación; software de cómputo para identificar, localizar, agrupar, distribuir, y administrar datos, enlaces entre servidores de cómputo y usuarios conectados a una red global de comunicaciones y otras computadoras, redes electrónicas y de comunicación; software de cómputo para ser usado con dispositivos digitales móviles y otros electrónicos de consumo; software para la edición electrónica; software para lectores de publicaciones electrónicas; software de cómputo para la administración de información personal; contenidos de audio y audiovisuales, información y comentarios descargables; publicaciones electrónicas descargables, a saber, libros electrónicos descargables, a saber, libros electrónicos descargables, revistas, publicaciones periódicas, boletines, periódicos, semanarios y otras publicaciones similares; software para la administración de bases de datos; software para el reconocimiento de caracteres; software para el reconocimiento de voz; software para correo y mensajes electrónicos; software de cómputo para acceder, navegar y hacer búsquedas en bases de datos en línea; tableros de anuncios electrónicos; software para sincronización de datos; software para el desarrollo de aplicaciones; manuales electrónicos para ser leídos electrónicamente a través de una máquina de lectura o una computadora para ser vendidos con los productos antes mencionados como una unidad; conectores eléctricos y electrónicos, acopladores, alambres eléctricos, cables eléctricos, cargadores, almacenadores electrónicos, bases, interfaces, y adaptadores para ser usados con los productos antes mencionados; equipo de cómputo para ser usado con todos los productos antes mencionados; aparatos electrónicos con funciones multimedia para ser usados con los productos antes mencionados; aparatos electrónicos con funciones interactivas para ser usados con todos los productos antes mencionados; accesorios, partes, dispositivos adaptados y aparatos de prueba para todos los productos antes mencionados; cubiertas, bolsas y estuches especialmente adaptados para todos los productos antes

mencionados; instrumentos de navegación; aparatos para revisión de correo; cajas registradoras; aparatos para mecanismos de previo pago; aparatos electrónicos para dictado; aparatos electrónicos para ser usados en votaciones (para contar votos); aparatos para etiquetar electrónicamente productos (scanners); aparatos electrónicos para revisar precios de los productos (scanners); aparatos e instrumentos de medición; medidores; tableros de anuncios electrónicos; aparatos e instrumentos ópticos; placas de silicón; circuitos integrados; pantallas fluorescentes; aparatos de control remoto; filamentos para la conducción de la luz (fibras ópticas); instalaciones electrónicas para controlar de forma remota operaciones industriales; aparatos electrónicos para controlar la iluminación; electrolizadores; extintores; aparatos radiológicos para uso industrial; aparatos y dispositivos de salvamento; silbatos de alarma; gafas de sol; caricaturas; ovoscopios; silbatos para perros; imanes decorativos; rejas electrificadas; calcetines para ser calentados eléctricamente; alarmas contenidas en esta clase, alarmas con sensores y alarmas para sistemas de monitoreo; sistemas de seguridad y vigilancia [aparatos eléctricos]; detectores; detectores de humo y de monóxido de carbón; termostatos, monitores, sensores [aparatos electrónicos] y controles, dispositivos y sistemas para controlar el aire acondicionado, calefacción y ventilación; cerraduras y seguros eléctricos y electrónicos para puertas y ventanas; controles remotos para abrir puertas para garaje; cerraduras eléctricas y controles remotos para cortinas y persianas; controladores de luz”.

Clase 35 Internacional: “Gestión de negocios comerciales; administración comercial; consultoría en organización y dirección de negocios; trabajos de oficina; agencias de publicidad; servicios de publicidad, marketing y promoción de ventas para terceros; consultoría en materia de marketing y publicidad; promoción de ventas para terceros; promoción de ventas y de productos y prestación de servicios para terceros; estudios de mercado; servicios de análisis de respuesta a campañas de publicidad y estudios de mercado; servicios de publicidad, a saber, diseño, creación de campañas publicitarias, producción de anuncios comerciales, difusión de anuncios publicitarios, colocación de

carteles de anuncios publicitarios para terceros; servicios de planeación de publicidad; servicios de programas de lealtad para consumidores promoción de ventas para terceros; servicios de estrategias promocionales para la obtención de recompensas para aumentar la lealtad de los clientes promoción de ventas para terceros); compilación de información en bases de datos informáticas y gestión de archivos informáticos; sistematización de datos en bases de datos informáticas; servicios de procesamiento de datos [gestión de archivos informáticos]; creación de índices de información, de sitios informáticos y otros recursos disponibles en línea a través de una red global de computadoras y otras redes electrónicas y de comunicaciones para terceros [compilación de información en bases de datos informáticas]; búsqueda de información en archivos y recuperación de información en sitios informáticos y en otros recursos disponible a través de una red global de computadoras y otras redes de comunicaciones para terceros; compilación de información en bases de datos informáticas y organización de la misma, provista a través de una red global de computadoras y otras redes electrónicas y de comunicaciones de acuerdo a las preferencias de los usuarios; provisión de información de negocios comerciales, consumo e información comercial a través de redes globales de comunicaciones; servicios de gestión de negocios comerciales, a saber, provisión de bases de datos relacionadas con una amplia variedad de productos y servicios para terceros; compilación de información en bases de datos informáticas que contienen directorios para publicidad en la Internet y otras redes electrónicas y de comunicaciones; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; presentación de productos en la Internet y otras redes electrónicas y de comunicaciones para su venta al por menor; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor en el campo de libros, revistas, publicaciones periódicas, boletines, panfletos sobre una amplia gama de temas de interés, provistos vía la Internet y otras redes electrónicas y de comunicaciones; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor en materia de entretenimiento, particularmente relacionados con contenidos de películas, programas de televisión, programas deportivos, programas musicales y obras en general

de audio y video, provistas vía la Internet y otras redes electrónicas y de comunicaciones; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor en materia de computadoras, productos electrónicos para el entretenimiento, aparatos de telecomunicaciones, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos digitales, y otros electrónicos de consumo, software de computadora, y accesorios, periféricos de cómputo, y estuches y cubiertas para los mismos, provistos vía la Internet y otras redes electrónicas de comunicaciones; demostración de productos a través de una tienda y vía una red global de comunicaciones y otras redes electrónicas de comunicación; suscripción a servicios de telecomunicaciones para terceros, a saber, servicios de telecomunicaciones relacionados con texto, datos, imágenes, audio, video y otros contenidos multimedia, provistos vía la Internet y otras redes de telecomunicaciones; suscripción a servicios de telecomunicaciones para terceros, a saber, para la provisión de descargas de contenidos pregrabados de textos, datos, imágenes, audio, video y contenidos multimedia, a través de una suscripción gratuita o prepagada vía la Internet y otras redes electrónicas de comunicaciones; organización y dirección de conferencias, exhibiciones con fines comerciales y de negocios; servicios de información, asesoría y consultoría relacionado con todos los servicios antes mencionados.

Clase 36 Internacional: “Operaciones financieras; servicios de transacciones financieras [operaciones financieras]; servicios de pago de cuentas [operaciones financieras]; servicios de operaciones financieras y comerciales seguras; servicios de tarjetas de crédito y débito; servicios de pago electrónico [operaciones financieras]

Clase 38 Internacional: Telecomunicaciones; servicios de comunicación y telecomunicaciones; servicios de comunicación por computadoras e intercomunicación por computadoras; servicios de télex; transmisión de telegramas y servicios telefónicos; transmisión de faxes; servicios de envío y recepción de mensajes; servicios de transmisión de datos e información vía electrónica asistida por computadoras, cables, radio, teleprinter,

telégrafo, correo electrónico, telecopier, televisión, microondas, rayo láser, comunicación vía satélite; provisión de telecomunicaciones inalámbrica vía electrónica a través de una red de comunicaciones; transmisión electrónica de datos y documentación electrónica vía la Internet y otras redes de comunicaciones; servicios de correo electrónico; servicios de entrega de mensajes, transmitidos vía electrónica; servicios de mensajería digital inalámbrica, localización y envío de mensajes y correo electrónico, incluyendo servicios capaces de enviar y/o recibir mensajes a través de una red inalámbrica de comunicaciones; alquiler y renta de aparatos de telecomunicación y buzones de mensajes electrónicos; agencias de prensa electrónicas en línea; servicios de tableros de anuncios electrónicos [telecomunicaciones] para su transmisión a través de mensajes entre usuarios de redes de comunicaciones; servicios de acceso de usuarios a redes informáticas mundiales; servicios de acceso de usuarios a redes informáticas mundiales, a saber, sitios Web [telecomunicaciones]; servicios de acceso de usuarios a redes informáticas mundiales, a saber, acceso a enlaces de direcciones electrónicas (links) de bases de datos de computadora y directorios vía la Internet y otras redes de comunicaciones; servicios de acceso de usuarios a redes informáticas mundiales, a saber, provisión de acceso en línea a buscadores de bases de datos de texto, datos, imágenes, audio, video y contenidos multimedia; acceso a redes informáticas mundiales para identificar, localizar, agrupar, distribuir y administrar datos y enlaces Web de terceros a servidores de computadoras, procesadores de computadoras y usuarios de computadoras; servicios de acceso de usuarios a redes informáticas tales como redes sociales; servicios de telecomunicaciones, a saber, conjunción de usuarios para transferir música, videos, grabaciones de audio vía una red de comunicaciones; servicios de acceso de usuarios a redes informáticas mundiales para la transmisión o recepción de audio, video o contenidos multimedia; transmisión digital de audio, video y contenidos multimedia a través de telecomunicaciones; transmisión electrónica de archivos de audio y video a través de computadoras y otras redes de telecomunicaciones; radiodifusión; teledifusión por cable; difusión de programas de televisión y radio; difusión o transmisión de videos a través de una red global de computadoras; servicios de transmisión de video a través de una red global de

computadoras; servicios de transmisión de audio a través de una red global de computadoras; servicios de transmisión vía satélite; servicios de transmisión vía la Internet [telecomunicaciones]; servicios de transmisión de radio vía la Internet; agencias de información [noticias, transmisión de audio vía una red global de computadoras]; servicios de información y consultoría relacionadas con telecomunicaciones.

Clase 42 Internacional: “Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; programación de computadoras; consultoría en diseño y desarrollo de hardware y diseño de software; diseño, desarrollo y consultoría de software en el campo de lenguas y lenguajes, lenguaje hablado, expresión, idiomas, reconocimiento de voz, e impresión vocal; alquiler y renta de computadoras, hardware de cómputo, equipos y aparatos de cómputo y software; consultoría en diseño y desarrollo de hardware y consultoría en software; servicios de información y consultoría en el desarrollo de sistemas de cómputo, bases de datos y aplicaciones [software]; servicios de información en materia de diseño y desarrollo de hardware y software; alojamiento de sitios informáticos [sitios web]; alojamiento de sitios informáticos (ASP) para proveer alojamiento de aplicaciones de software de cómputo para terceros; alojamiento de sitios informáticos (ASP) para alojar software para crear, diseñar, distribuir, descargar, transmitir, recibir, reproducir, editar, extraer, codificar, decodificar, desplegar, almacenar y organizar textos, gráficos, imágenes, audio, video, y contenidos multimedia, y publicaciones electrónicas; alojamiento de sitios informáticos (ASP) para software utilizado para el reconocimiento de voz y aplicaciones activadas o habilitadas por voz; provisión [alquiler] de software descargable en línea; provisión de motores de búsqueda para obtener datos vía la Internet y otras redes de comunicaciones; alojamiento de sitios informáticos para la creación de índices de información en línea, sitios informáticos y otros recursos disponibles en una red global de computadoras para terceros; alojamiento de sitios informáticos para el almacenamiento de datos, textos, imágenes, audio y video; servicios de redes sociales en

línea; alojamiento de sitios informáticos para redes sociales; servicios de cartografía y mapeo; servicios de información y consultoría relacionados con los servicios antes mencionados. ”. (folio 6 expediente principal)

3.- Que la marca de fábrica servicios **APPLE** registro 249455, propiedad de la empresa **APPLE INC**, inscrito el 21 de enero de 2016 y vigente al 21 de enero de 2026, para proteger y distinguir en las siguientes clases: 12; 14; 16; 18; 25; 36; 37; 41; 42 y 45 internacional, siendo de importancia para la resolución de este caso únicamente la siguiente:

Clase 41 Internacional: “Servicios educacionales y de entretenimiento incluyendo servicios educativos, de enseñanza y de formación por medios informáticos, suministro de juegos de computadora en línea, servicios de publicación electrónica incluyendo provisión libros electrónicos, revistas, periódicos, diarios, periódicos y otras publicaciones así como provisión en línea de texto, video, audio, y programas multimedia, organización y dirección de exposiciones, exhibiciones, exposiciones, talleres, conferencias, seminarios, capacitación y conferencias; actividades deportivas y culturales incluyendo organización y realización de actuaciones en vivo, eventos deportivos y eventos culturales; servicios de imagen digital; servicios de información, asesoramiento y consultoría relacionados con todo lo antes mencionado incluyendo servicios de provisión de información educativa y de entretenimiento. (folio 13 expediente principal)

4. – Que la marca de fábrica de servicios **APPLE**, registro 241434, propiedad de la empresa **APPLE INC**, inscrita el 5 de febrero de 2015 y vigente al 5 de febrero de 2025, en **clase 41** internacional, protege y distingue: “Educación; servicios de capacitación; organización y dirección de clases, las clases en línea, talleres, tutoriales y conferencias y distribución de materiales de los cursos relacionados; proporcionar asesoramiento e información en el campo de la educación; suministro de publicaciones en línea; edición de publicaciones electrónicas; servicios de vídeo, audio y edición multimedia digitales; publicación de textos y obras

gráficas de otros; edición musical; servicios de imágenes digitales; proporcionar un sitio web para la carga, almacenamiento, compartir, ver y publicación de imágenes digitales, vídeos, revistas en línea, y otros materiales multimedia relacionados; servicios de biblioteca en línea; suministro de información relativa a la publicación de publicaciones electrónicas; entretenimiento; proporcionar audio no descargable, vídeo y contenido multimedia; alquiler de contenido de entretenimiento digital; ofrecer programas de radio; suministro de juegos de computador en línea; proporcionar un sitio web con contenido en los campos de la música y el entretenimiento; realización de concursos; suministro de información, opiniones y recomendaciones personalizadas de contenidos de entretenimiento; grabación, producción y edición de programas de radio y televisión; servicios de grabación, producción y edición en el campo de la música, videos y películas; creación de efectos visuales y gráficos para terceros; proporcionar asesoramiento e información en materia de entretenimiento; organización de festivales de música y cine con fines culturales y de entretenimiento; presentación de actuaciones en vivo; proporcionar una facilidad para las actuaciones en directo; servicios de reserva de tiquetes y reserva de entretenimiento, eventos deportivos y culturales; consulta de la aptitud física y la instrucción; proporcionar instalaciones de acondicionamiento y de ejercicio; proporcionar un sitio web con información sobre el ejercicio y acondicionamiento; actividades deportivas y culturales; organización y realización de eventos deportivos, culturales y artísticas; proporcionar horarios electrónicos en línea de eventos deportivos, educativos y de entretenimiento; distribución de cintas de vídeo; alquiler de juguetes; alquiler de equipos de juegos; adiestramiento de animales; modelado para artistas; operación de loterías (Todos los anteriores servicios, sin descargar)”. (folio 16 expediente principal)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la

presente resolución por parte del Tribunal, los certificados de marca de fábrica y servicios, visible a folios 4 a 17 del expediente principal.

QUINTO. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. La claridad y alcances que expone la normativa marcaria, exigen la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, 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 por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

“... a) Si el signo es 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 u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior. (...)”

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de marcas en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes; porque este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, y también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se desprende, por lo que debe imperar la imposibilidad de registro cuando los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Por ello, se toma en cuenta que para realizar el cotejo marcario existen una serie de 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.

Respecto a las reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas, se dispone:

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

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

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Al respecto, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 04 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar:

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

Es así como, en el caso que nos ocupa, el signo propuesto y la marca inscrita son las siguientes:

<i>Signo</i>	<i>APPLE & ONION</i>	<i>APPLE</i>	<i>APPLE PAY</i>	<i>APPLE</i>	<i>APPLE</i>
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>de fábrica y comercio</i>	<i>de fábrica</i>	<i>de fábrica y servicios</i>	<i>de fábrica y servicios</i>	<i>de servicios</i>
<i>No.</i>	<i>-----</i>	<i>64513</i>	<i>243271</i>	<i>249455</i>	<i>241434</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Véase el Considerando Primero del presente voto</i>	<i>Véase el Hecho Probado 1. del presente voto</i>	<i>Véase el Hecho Probado 2. del presente voto</i>	<i>Véase el Hecho Probado 3. del presente voto</i>	<i>Véase el Hecho Probado 4. del presente voto</i>
<i>Clase</i>	<i>9 y 41</i>	<i>9</i>	<i>9, 35, 36, 38 y 42</i>	<i>12, 14, 16, 18, 25, 36, 37, 41, 42 y 45</i>	<i>41</i>

<i>Titular</i>	THE CARTOON NETWORK INC.	APPLE INC.	APPLE INC.	APPLE INC.	APPLE INC.
----------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Como se observa, la solicitud del registro multiclase de la marca de fábrica y comercio APPLE & ONION, presentada por la empresa THE CARTOON NETWORK, posee una innegable y evidente similitud con los registros inscritos: APPLE – 64513, APPLE PAY – 243271, APPLE – 249455 y APPLE – 241434, donde su titular es la compañía APPLE INC, que pueden inducir al consumidor, a encontrarse en una eventual situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico.

En este sentido, a la luz de lo que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, tenemos que entre las marcas contrapuestas **APPLE & ONION**, y **APPLE** y **APPLE PAY** tal y como se desprende son signos puramente denominativos, y a nivel gramatical comparten la frase “**APPLE**” siendo este elemento el factor predominante del signo, quedando su distintividad limitada a dicha expresión.

Valorado el signo propuesto **APPLE & ONION** en toda su conformación gramatical la dicción ONION no le proporciona una carga diferencial suficiente respecto de los registros inscritos para poder incursionar en la actividad mercantil, sin que puedan inducir al consumidor a encontrarse en una eventual situación de riesgo, dado que podría considerar que se trata de productos y servicios que comercializa la titular de los registros inscritos, pero bajo una nueva presentación, lo cual inminentemente lesionaría sus derechos.

Aunado a ello, también es claro que al contener las denominaciones tal identidad dentro de su estructura gráfica trae como consecuencia que su pronunciación sea similar, por lo que, no es posible su registro ante el consecuente riesgo de confusión a nivel fonético, dado que como se ha analizado a la hora de pronunciar ambas denominaciones a nivel auditivo se

identificarán como si fuese parte de la misma línea de productos y servicios que comercializa la marca inscrita.

Ahora bien, respecto a su connotación ideológica es importante señalar que los conceptos empleados **APPLE & ONION** que se encuentran en idioma inglés, ya traducidos al español nos refiere a **MANZANA y CEBOLLA** (https://www.google.com/search?q=traductor&rlz=1C1GCEU_esCR920CR920&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2010j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8) dentro del cual el empleo de la palabra **APPLE** es la que evoca al mismo concepto del contenido de los registros inscritos, y es en ese mismo sentido que será percibido por el consumidor, induciéndose de esa manera a considerar que pertenecen a un mismo grupo empresarial.

Por otra parte, se debe recordar que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual también podríamos considerar al caso en examen la aplicación del principio de especialidad, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, por cuanto el signo propuesto **APPLE & ONION** para las clases 9 y 41 internacional, tal y como se desprende de los hechos probados respecto de los registros inscritos bajo los denominativos **APPLE** y **APPLE PAY** las cuales protegen productos y servicios dentro de las clases 9, 12, 14, 16, 18, 25, 35, 36, 37, 38, 41, 42 y 45 del nomenclátor internacional, productos y servicios que no solo se encuentran relacionados dentro de la misma actividad mercantil, sea, “tecnológicos” sino que además, dentro del campo del “entretenimiento” entre otros, relacionados y afines, específicamente los siguientes: **APPLE PAY** (registro 243271) en clase 9 con caricaturas y en clase 41 con Servicios educacionales y de entretenimiento; **APPLE** (registro 249455) en clase 9 para software de cómputo para crear, distribuir,

descargar, transmitir, recibir, reproducir, editar, extraer, codificar, decodificar, desplegar, almacenar y organizar textos, datos, gráficos, imágenes, audio, video y otros contenidos multimedia; reproductores de audio, reproductores de video; software de cómputo que permite a los usuarios la programación y distribución de textos, datos, gráficos, imágenes, audio, video y otros contenidos multimedia vía una red global de comunicaciones y medios tales como computadora y redes electrónicas y de comunicación; contenido de audio y audiovisuales, caricaturas; en clase 35 con presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor en materia de entretenimiento particularmente relacionados con contenidos de películas programas de televisión, y obras en general de audio y video, provistas vía la internet y otras redes electrónicas de comunicaciones; productos electrónicos para el entretenimiento y en clase 38, con la transmisión digital de audio, video y contenidos multimedia a través de telecomunicaciones, difusión de programas de televisión y radio. Para el registro 241434 de la marca APPLE, en clase 41 con: Servicios de video, audio y edición multimedia digitales; servicios de imágenes digitales, entretenimiento, grabación, producción y edición en el campo de la música videos y películas; asesoramiento e información en materia de entretenimiento, entretenimiento.; es decir todos estos productos y servicios van dirigidos a diferentes sectores del mercado y es en razón de ello, el riesgo de error y confusión para el consumidor es inevitable.

Respecto a la modificación de productos y servicios de las clases solicitadas 9 y 41 internacional, por parte de la compañía **THE CARTOON NETWORK INC**, para que en adelante lean: **Clase 9** Internacional: Grabaciones audiovisuales caracterizadas por películas y por programas de entretenimiento con animación dirigidas principalmente a niños y adultos jóvenes; todos los productos mencionados anteriormente están relacionados únicamente con una serie de entretenimiento animado dirigida principalmente a niños y adultos jóvenes; la cual presenta dos personajes de ficción, uno de los cuales es una manzana antropomórfica y el otro es un vegetal antropomórfico; y **Clase 41** Internacional: Servicios de entretenimiento, a saber, servicios para proveer programas y contenido de entretenimiento con animación dirigida principalmente a niños y adultos jóvenes mediante

la televisión, satélite, internet, redes inalámbricas y por medio de otras redes de comunicación electrónica, todos los servicios antes mencionados están relacionados únicamente con una serie animada de entretenimiento dirigida a niños y adultos jóvenes, la cual presenta dos personajes ficticios, uno de los cuales es una manzana antropomórfica y el otro es un vegetal antropomórfico. Aun y cuando, la marca solicitada haya sido modificada o limitada, la misma no procede pues tampoco subsana los motivos de inadmisibilidad contenidos en la presente solicitud, conforme lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y, artículo 24 inciso e) de su Reglamento, ya que los productos y servicios siguen estando relacionados con los programas de entretenimiento, por ende, se mantiene su rechazo.

Aunado a ello, es importante señalar al apelante que la marca no fue pedida para la protección de personajes en sí sino de productos y servicios que se ubican en el mismo sector del mercado que la inscritas, lo cual sigue teniendo problemas de confusión, pues alegado el conocimiento que el público meta niños y adultos jóvenes; con independencia de que la prueba no da para demostrar tal conocimiento; lo cierto es que, sigue tratándose de los mismos productos y servicios protegidos por las marcas inscritas. Por ello, no es posible poder aplicar criterios en relación con el principio de especialidad. Bajo ese contexto, se mantiene la posibilidad de confusión derivada del cotejo de la marca solicitada con las marcas inscritas, por lo que debe confirmarse el rechazo total ordenado por el Registro de la Propiedad Industrial. Razón por la cual sus argumentaciones no son acogidas.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial, se rechaza el registro de la marca propuesta **APPLE & ONION** en clases 9 y 41. Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE CARTOON NETWORK INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:50:58 horas del 13 de abril del 2020, la que en este acto se confirma, en aplicación del artículo 8 incisos a) y b), de la Ley

de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 de su Reglamento.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE CARTOON NETWORK INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:50:58 horas del 13 de abril del 2020, la que en este acto *se confirma*, rechazándose la inscripción de la marca **APPLE & ONION** en clase 9 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 del Tribunal Registral Administrativo, 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-.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

Mut/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