



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0873-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “TOONIX”

THE CARTOON NETWORK INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 674-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO N° 723-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del siete de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **THE CARTOON NETWORK INC.**, una sociedad existente y organizada bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 1050 Techwood Drive, N.W., Atlanta, Estado de Georgia 30318, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y tres minutos y quince segundos del veintinueve de Septiembre del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de Enero del 2010, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “TOONIX” , en **Clase 30** de la clasificación internacional,



para proteger y distinguir: “*Alimentos y bebidas, a saber, preparaciones de cereales para desayuno, preparaciones de cereales, en forma de barras, listas para comer, botanas a base de cereales, bizcochos dulces y salados (pretzels), pasteles, galletas, pastelería, confitería, caramelos, chicles no para uso médico, helados, helados con sabores; decoraciones para pasteles, hechas a base de confites y/o caramelos*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con cuarenta y tres minutos y quince segundos del veintinueve de Septiembre del dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de octubre de 2010, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **THE CARTOON NETWORK INC.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las once horas del quince de Diciembre del dos mil diez, expresó agravios.

CUARTO. Que a la substanciación 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 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**TUMIX**” bajo el registro número **109410**,



en **Clase 30** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **GOCH LIMITED**, inscrita desde el 26 de Octubre de 1998, vigente hasta el 26 de Octubre de 2018, para proteger y distinguir: “*confites y goma de mascar*”. (Ver folios 4 y 5)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**TUMIX**”, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, sea productos de la clase 30 del nomenclátor internacional, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de exposición de agravios, van dirigidos a señalar que el análisis de la marca debe hacerse tomando en cuenta todos los elementos parecidos o no de la marca, como la coexistencia marcaria por cuanto las marcas en cuestión tienen elementos que perfectamente las hacen distinguirse y que no causarían confusión entre el público consumidor. Agrega también que el Registro aplicó incorrectamente la Ley de Marcas por cuanto el hecho de contener una misma clase o varios productos no significa que deba rechazarse por considerarse que tiene algún grado de similitud con una marca inscrita, sino que se debe sopesar las características propias de la marca y los productos que protege. Cita además el artículo 89 de la Ley de Marcas, para lo cual menciona que hay que estudiar los productos que cada marca desea proteger, y si estas no interfieren aun tratándose de la misma marca, pueden coexistir en el mercado, en otras palabras no debe considerarse los productos sólo por razón de la clase en la que se encuentran sino por su naturaleza, por tales motivos no hay razón para rechazar la marca de su representada en vista de



que los productos son perfectamente diferenciables unos de otros, y simplemente tienen que ir clasificados de acuerdo a la Nomenclatura Internacional, reiterando que la Ley de Marcas permite discernir entre los productos que se van a proteger para acoger o no en un registro, en razón de los productos que protegen las marcas en el presente caso, no hay violación a la norma N°8 de dicha ley.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.



En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento



injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

<p>MARCA INSCRITA:</p> <p>TUMIX</p>	<p>MARCA SOLICITADA:</p> <p>TOONIX</p>
<p>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</p>	<p>PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:</p>
<p>En la clase 30 de la Nomenclatura Internacional:</p> <p><i>“Confites y goma de mascar”.</i></p>	<p>En la clase 30 de la Nomenclatura Internacional:</p> <p><i>“Alimentos y bebidas, a saber, preparaciones de cereales para desayuno, preparaciones de cereales, en forma de barras, listas para comer, botanas a base de cereales, bizcochos dulces y salados (pretzels), pasteles, galletas, pastelería, confitería, caramelos, chicles no para uso médico, helados, helados con sabores; decoraciones para pasteles, hechas a base de confites y/o caramelos”</i></p>



...corresponde destacar por un lado que ambas marcas son meramente **denominativas**, es decir, está formada únicamente por una palabra; ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, como bien lo señaló el Órgano a quo, “... *vemos como las letras y la composición de las mismas son similares...*”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos gráficos, sumamente parecidas, siendo que este detalle, a criterio de este Tribunal, no le otorga distintividad al signo propuesto con respecto al inscrito, siendo muy similares, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra para el consumidor, y tal y como lo destacó el Órgano a quo se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable. Además y de especial relevancia resulta el hecho de que las marcas enfrentadas protegen y distinguen productos idénticos dentro de estas al señalar: “... *...por existir un signo marcario similar protegiendo productos que tienen coincidencia en la forma de difusión de los mismos(Confitería y chicles o goma de mascas).*”

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista **fonético**, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, resultando acertado el análisis hecho por el órgano a quo al establecer que: “... *la pronunciación de ambas marcas, resulta ser muy similar; en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llega a confundirse entres estas, es decir, topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética muy similar, sea esa pronunciación correcta*”.

Y desde un punto de vista **ideológico**, reitera este Tribunal lo indicado por el Registro en cuanto a que no se hace mención ya que los términos son de fantasía.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de



confusión en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos idénticos, similares e íntimamente relacionados con los que protege y distingue la marca inscrita, ya que como bien señala el artículo 24 citado: *“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”*.

Comparte este Tribunal el criterio dado por el órgano a que al establecer en la resolución recurrida que:

“Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas 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 distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción consecuentemente, se observa que la marca propuesta transgrede el artículo octavo, literal a) de la ley de Marcas y otros Signos Distintivos”.

En ese sentido y por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca **“TUMIX”**, de permitirse la inscripción de la marca solicitada **“TOONIX”**, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **THE CARTOON NETWORK INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y tres minutos y quince segundos del veintinueve de Septiembre del dos mil diez, la cual se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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, N° 8039, del 12 de



octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

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 representación de la empresa **THE CARTOON NETWORK INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y tres minutos y quince segundos del veintinueve de Septiembre del dos mil diez, la cual se confirma. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33