



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0335-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “ADVENTURE TIME”

THE CARTOON NETWORK INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-844)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 925-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con treinta minutos del veintiocho de noviembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de la cédula de identidad número no-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en concepto de apoderado especial de **THE CARTOON NETWORK INC**, sociedad organizada y existente bajo la leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio actual en 1050 Techwood Drive, N.W., Atlanta, Estado de Georgia 30318, Estados Unidos de América, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y seis minutos, cincuenta y cuatro segundos, del diecisiete de marzo del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de enero del dos mil catorce, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de “**ADVENTURE TIME**”, como marca de fábrica y de comercio, en clases 3, 12, 14, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.



En **clase 3**, para proteger y distinguir: “aceites para bañarse, jabones burbujeantes para bañarse, geles para bañarse, cremas para bañarse, lociones para bañarse, sombras para ojos, lápices àra cejas, delineadores para ojos, máscara, labiales, rubores, cremas para protegerse del sol, lociones para protegerse del sol, cremas para el cuerpo, lociones y aceites, brillos para uñas, esmalte para uñas, colonias, jabones, perfume, champú para el cabello, acondicionadores para el cabello, talcos para el cuerpo, pasta para dientes, enjuague bucal (no para propósitos médicos), refrescantes para el aliento (no medicados), crema para labios, brillo para labios, bálsamo para labios, cremas para limpiar la piel, geles para limpiar la piel”.

En **clase 12**, para proteger y distinguir: “bicicletas accionadas en forma electrónica, automóviles accionados en forma electrónica, automóviles accionados en forma electrónica para niños y jóvenes adultos, triciclos accionados en forma electrónica, escúters, go-karts y carros de carreras, bicicletas ATV, bicicletas, triciclos.”

Dicha lista de productos fue limitada por la representación de la empresa solicitante, mediante el escrito de expresión de agravios presentado el 26 de setiembre del 2014, para que se lea así: “bicicletas accionadas en forma electrónica, automóviles accionados en forma electrónica, automóviles accionados en forma electrónica para niños y jóvenes adultos, triciclos accionados en forma electrónica, escúters, go-karts y carros de carreras, bicicletas ATV, bicicletas, triciclos, **todos los anteriormente mencionados en relación con series animadas y/o los personajes que contienen las mismas.**”

En **clase 14**, para proteger y distinguir: relojes de pared,, relojes y accesorios para los mismos, cajas decorativas, dijes de metales preciosos, dijes no hechos de metales preciosos, pines para solapa (ornamental), joyería (ornamental), pines ornamentales, llaveros de metales preciosos.”

En **clase 30**, para proteger y distinguir: Panecillos (biscuits), galletas saladas, pan, cereal en polvo, cereal instantáneo, cereal en barras, botanas a bases de cereales, goma de mascar,



chocolate, bebidas a base de chocolate, helados, helados cremosos, yogures congelados, confitería congelada, cocoa, bebidas a base de cocoa, té frío, queque, avena, biscochos dulces y salados (pretzels), productos de pastelería, confituras para decoraciones de queques, waffles, confitería, caramelos, fideos preparados para comidas, caramelos de menta, pasteles, pizza, palomitas de maíz, pudines, compotas de manzana, tortas (queques) de arroz, botanas a base de arroz, emparedados.”

En **clase 32**, para proteger y distinguir: “jugos de frutas, bebidas a base de vegetales, bebidas carbonadas, limonadas, a gua de soda (seltzer), aguas minerales y gaseosas, bebidas para deportistas, granizados (smoothies) siropes para elaborar bebidas.”

SEGUNDO. Mediante resolución de las diez horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta y nueve segundos del cuatro de febrero del dos mil catorce, objeto la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ADVENTURE TIME**” en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, por encontrarse en la publicidad registral la marca de fábrica “**ADVENTURE**” inscrita bajo el registro número **175238**, propiedad de la empresa **FIAT AUTOMÓVILES S.A.**, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO. Que mediante resolución final de las diez horas, treinta y seis minutos, cincuenta y cuatro segundos del diecisiete de marzo del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 12 y que se continúe para las demás clases, sea 03, 14, 30 y 32.”

CUARTO. Que el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, el veintiocho de marzo del dos mil catorce, en representación de la empresa **THE CARTOON NETWORK INC**, interpuso recurso de apelación contra la resolución supra citada, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, cuarenta y cinco minutos, cuarenta y ocho segundos del dos de abril del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.



QUINTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. 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 desde el 27 de mayo del 2008, y vigente hasta el 27 de mayo del 2018, la marca de fábrica “**ADVENTURE**”, bajo el registro número **175238**, en **clase 12** Internacional, propiedad de la empresa **FIAT AUTOMÓVILES S.A.**, protege y distingue: “vehículos, vehículos automotores, piezas y componentes para vehículos automotores (únicamente los pertenecientes a la clase 12)”. (Ver folios 37 y 38)

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando la inscripción de la marca fábrica y de comercio “**ADVENTURE TIME**” en las clases **03, 12, 14, 30, y 32** de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta a folios 37 y 38, la marca de fábrica “**ADVERTURE**” inscrita bajo el registro número 175238, la cual protege y distingue, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, “vehículos, vehículos automotores, piezas y componentes para vehículos automotores (únicamente las pertenecientes a la clase 12). El registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción presentada para la clase 12



Internacional y ordena continuar el proceso de inscripción para las demás clases, sea, 03, 14, 30 y 32.

El representante de la empresa recurrente el veintiocho de marzo del dos mil catorce, interpuso recurso de apelación contra la resolución venida en alzada, sin expresar las razones de su inconformidad. No obstante, en razón de la audiencia conferida por este Tribunal, mediante resolución de las once horas del ocho de setiembre del dos mil catorce, la representación de la empresa apelante en su escrito de contestación presentado el veintiséis de setiembre de dos mil catorce, indica que en lo que respecta a la clase 12, restringe su lista de productos para que se lea como sigue: en clase 12 para proteger y distinguir: “bicicletas accionadas en forma electrónica, automóviles accionados en forma electrónica para niños y jóvenes adultos, triciclos accionados en forma electrónica, escúters, bicicletas ATV, bicicletas, triciclos, **todos los anteriormente mencionados en relación con series animadas y/o los personajes que contienen las mismas**”

Señala además, que la marca inscrita “ADVENTURE” lo que protege son vehículos automotores, piezas y componentes para vehículos automotores (únicamente a las pertenecientes a la clase 12, por lo que evidentemente es un mercado totalmente distinto al que su representada desea dirigir, por cuanto THE CARTOON NETWORK INC, no se caracteriza por producir vehículos automotores ni sus partes.

Aduce, que su representada se ha caracterizado por transmitir un sinnúmero de series de televisión dirigida principalmente a niños y jóvenes adultos, por lo que no se violenta los derechos de terceros especialmente los de Fiat Automoveis S.A. con la inscripción de la marca “**ADVENTURE TIME**” en clase 12, porque los productos que esta protege son totalmente distintos a los de la marca inscrita, y están dirigidos a consumidores muy diferentes, pero que por motivo de clasificación se encuentran bajo el mismo número. Por lo que no habría obstáculo alguno en cuanto a la inscripción de la marca solicitada, dado que lo que su representada desea presentar al público consumidor es el de las bicicletas, triciclos para niños



y jóvenes adultos con personajes de las series de las series de televisión y sus personajes que presenta con el título de **ADVENTURE TIME**.

Hace referencia para su defensa a citas jurisprudenciales, tales como la resolución de las 10 horas 57 minutos, 30 segundos del 2 de febrero del 2010, referente a diligencias de oposición de BAYER CROPCIENCE GMBH contra LABORATORIOS SLANES,S.A. DE C.V., en la que BAYER se opuso con su marca “DEROSAL” ante la solicitud de registro de la marca “DORSAL” ambas en clase 5 de la Nomenclatura Internacional, y diligencias de oposición de BAS AGROCHEMICAL PRODUCTS B,V, con su marca “SWEEPER” contra CEREXAGRI COSTA RICA S.A. por solicitar la marca “SWEEP 35.6”,

Asimismo, indica que el Registro de Marcas aplicó incorrectamente la Ley de Marcas, por cuanto el hecho de estar en una misma clase, no significa que deba rechazarse, sino que el Calificador debe sopesar las características propias de la marca y los productos que va a proteger, ello con base al razonamiento del artículo 89 de la Ley de Marcas. Por lo que solicita revocar la resolución impugnada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En virtud de los argumentos expuestos por la representación de la empresa recurrente, este Tribunal se avoca al examen de los signos referidos supra.

La marca que se aspira inscribir en las clases 3, 12, 14, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se desprende de la solicitud presentada en el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de enero del dos mil catorce, por la representación de la empresa **THE CARTOON NETWORK INC**, consiste en el signo “**ADVENTURE TIME**”. Se trata de un distintivo marcario **denominativo complejo**, formado por dos palabras en idioma Inglés, las que traducidas del inglés al español por la propia empresa solicitante, por su orden significan: “**ADVENTURE**”, “aventura, acontecimiento, evento, suceso”, “**TIME**”, “momento, ocasión, época, período,” por lo que el distintivo marcario en su conjunto se



traduce, **“tiempo de aventura”**. Dicha marca en la clase 12, protege y distingue **“vehículos, vehículos automotores, piezas y componente para vehículos automotores (únicamente las pertenecientes a la clase 12)”**, la cual fue objetada por el Registro de la Propiedad Industrial, tal y como se indicó en el resultando primero de la presente resolución, por encontrarse inscrita la marca de fábrica **“ADVENTURE”**, en la misma clase, según consta a folio 37..Vemos así, que el vocablo más característico del conjunto marcario **“ADVENTURE TIME ”** lo constituye el término **“ADVENTURE”** (aventura), que es el que tiene fuerza distintiva, y el que va a quedar grabado en la mente del consumidor, la palabra **“TIME”**, no añade suficiente distintividad.

El signo **“ADVENTURE”**, inscrito bajo el registro número **175238**, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue **“vehículos, vehículos automotores, piezas y componentes para vehículos automotores (únicamente las pertenecientes a la clase 12)**, propiedad de la empresa **FIAT AUTOMÓVEIS S.A.**, es denominativa simple, y está constituida por una sola palabra, en idioma inglés, que significa **“aventura”**.

Del cotejo anterior, se pudo establecer que ambos signos presentan una estructura gramatical en inglés, la solicitada formada como se dijo líneas atrás por dos palabras en inglés **“ADVENTURE”** y **“TIME”**, mientras que la registrada contiene una palabra en inglés **“ADVENTURE”**, de las cuales comparten la expresión **“ADVENTURE”** (aventura), que es el elemento distintivo, y a través del cual el consumidor va a identificar los productos. De ahí que la única diferenciación entre éstos es el vocablo **time** de la solicitada, el cual es un vocablo que no le agrega como se dijo supra la suficiente distintividad que impida una asociación empresarial alrededor del elemento que tienen en común.

Aunado a ello, al contener las marcas tal identidad dentro de la estructura gráfica, sea la palabra **“ADVENTURE”** (aventura), y estar contenida su mayor fuerza en este elemento, trae como consecuencia que desde el punto de **vista conceptual** o **ideológico** los signos son confundiblemente semejantes, toda vez, que los mismos evocan la idea de aventura. Desde el



aspecto **gráfico o visual** las marcas también presentan una innegable similitud. A nivel **fonético** y **auditivo** se pronuncian igual. Siendo, que esa similitud gráfica, fonética e ideológica puede generar una eventual confusión en el consumidor. Por lo que no podríamos obviar que en el sector pertinente ya se maneja un grado de conocimiento con respecto al producto que comercializa la empresa **FIAT AUTOMÓVEIS S.A.**, por lo que de coexistir la marca propuesta “**ADVENTURE TIME**” dentro del comercio generaría un impacto directo en el mercado dado que los consumidores podrían considerar que los productos son del mismo origen empresarial. Por lo que el riesgo de confusión y de asociación con respecto al signo inscrito es inevitable

Ahora bien, recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta con 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, como es el caso concreto. De esta forma y a pesar que los signos se asemejan a efecto de determinar si la marca es irregistrable, la Administración Registral debe de aplicar toda la normativa concerniente al caso. Conforme a ello procede la aplicación del artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido que los productos y servicios 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, dado que tal y como se logra acreditar en el proceso, la marca de fábrica inscrita “**ADVENTURE**” protege y distingue en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza ““vehículos, vehículos automotores, piezas y componente para vehículos automotores (únicamente las pertenecientes a la clase 12”, y el signo propuesto “**ADVENTURE TIME**”, en clase 12 de la Clasificación Internacional, pretende la protección de: “bicicletas accionadas en forma electrónica, automóviles accionados en forma electrónica para niños y jóvenes adultos, triciclos accionados en forma electrónica, escúters, bicicletas ATV, bicicletas, triciclos”, tal y como se observa a folio 1 vuelto del expediente. Sin embargo, **dicha lista fue objeto de limitación**, dado que la empresa solicitante en su escrito de agravios presentado el



26 de setiembre del 2014, restringe la lista de productos para que se lea así: “bicicletas accionadas en forma electrónica, automóviles accionados en forma electrónica para niños y jóvenes adultos, triciclos accionados en forma electrónica, escúters, bicicletas ATV, bicicletas, triciclos, **todos los anteriormente mencionados en relación con series animadas y/o los personajes que contienen las mismas**”. No obstante, la limitación que hizo “**todos los anteriormente mencionados en relación con series animadas y/o los personajes que contienen las mismas**”, no funciona como tal, dado que es muy amplia, y refiere a cualquier cosa, por tanto, suprimiendo esa limitación los productos de una y otra marca se encuentran relacionados, en virtud que el objeto de protección son “medios de transporte”. Ello permite que al ingresar ambas marcas al mercado, serán adquiridos en los mismos centros de distribución “almacenes, establecimientos”, y en razón de ello, el riesgo de confusión respecto a los que comercializa el signo inscrito es inevitable, y en consecuencia debe denegarse la solicitud propuesta.

De lo expuesto, concluye este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende inscribir de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular, la empresa **ANASAC INTERNATIONAL CORPORATION S.A.**, goza “*del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión*”, de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 incisos a) y b), en concordancia con el artículo 24 incisos del Reglamento de la ley citada.

Por todo lo anterior, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el **a quo** en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario.



QUINTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, considera este Tribunal, que hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**ADVENTURE TIME**” en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, y ordenar la continuación del proceso de solicitud de inscripción de la marca “**ADVENTURE TIME**” en clases 03, 14, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Por ello, lo procedente declarar 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 a las diez horas, treinta y seis minutos, cincuenta y cuatro segundos del diecisiete de marzo del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**ADVENTURE TIME**” en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordena continuar con el proceso de solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**ADVENTURE TIME**” en las clase 03, 14, 30 y 32, de la Clasificación Internacional de Niza.

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 el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, 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 a las diez horas, treinta y



seis minutos, cincuenta y cuatro segundos del diecisiete de marzo del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “ADVENTURE TIME” en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordena continuar con el proceso de solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “ADVENTURE TIME” en las clase 03, 14, 30 y 32, de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33**