
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0262-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA: PICKLE RICK

THE CARTOON NETWORK INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2020-8533)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0319-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las once horas cuarenta y cuatro minutos del veintinueve de julio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-0785-0618, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **THE CARTOON NETWORK INC.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 1050 Techwood Drive, N.W., Atlanta, Estado de Georgia 30318, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 06:55:12 horas del 2 de mayo de 2022.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, vecino de San

José, apoderado especial de **THE CARTOON NETWORK INC.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica **PICKLE RICK**, en clase 32: jugos de frutas, jugos de vegetales, bebidas refrescantes sin alcohol; limonadas; agua Seltzer; aguas minerales y carbonatadas; bebidas para deportistas, bebidas sin alcohol, batidos de frutas u hortalizas, siropes para bebidas y en clase 33: bebidas alcohólicas.

Mediante resolución dictada a las 06:55:12 del 2 de mayo de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la marca por derecho de terceros ya que existe la marca **PICKLE RICK** en clase 32 para proteger y distinguir cervezas.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada María Vargas Uribe, representante de la empresa **THE CARTOON NETWORK INC.**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1.- Restringe la lista de productos de la clase 32 para que se lea de la siguiente manera: jugos de frutas, jugos de vegetales, bebidas refrescantes sin alcohol, limonadas, agua Seltzer, aguas minerales y carbonatada, bebidas para deportistas, bebidas sin alcohol, batidos de frutas u hortalizas, siropes para bebidas, excluyendo expresamente cervezas. La clase 33 se mantiene idéntica: bebidas alcohólicas, aporta \$25.

2. La marca inscrita solo protege cerveza, los productos de su representada son totalmente distintos a las cervezas, la cerveza tiene su propio pasillo en el cual se brinda al público una serie de bebidas de ese tipo y que no estarán dispuestas al público consumidor en el mismo lugar que las bebidas que pretende proteger su representada con el signo. Asimismo, la clase 33 es exclusivamente dirigida a bebidas alcohólicas y la nomenclatura excluye las cervezas, por lo que considera que el Registro de Propiedad Intelectual no debió rechazar esa clase.

3. Con base en el principio de especialidad marcaría los signos pueden coexistir.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de interés para la resolución de este proceso, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo:

- a. Marca de fábrica y comercio “**PICKLE RICK**” registro 299941, inscrita el 6 de octubre de 2021, vigente hasta el 6 de octubre de 2031; para proteger y distinguir en clase 32: cervezas. Titular: OS BEER CO S.A. (folios 13 y del expediente principal).

TERCERO. 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. 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. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los

consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la 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 siguientes supuestos:

- 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, 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.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaría, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De esta manera, 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.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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 hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

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:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso n.º 84-IP-2015, Quito, del 4 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, se utiliza 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.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que:

el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, [...]. Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual [...]. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las

palabras. [...] Así, tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. (Tribunal Registral Administrativo. *Voto 135-2005*. Resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro. De esta manera, la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

Marca solicitada

PICKLE RICK

Clase 32: jugos de frutas, jugos de vegetales, bebidas refrescantes sin alcohol; limonadas; agua Seltzer; aguas minerales y carbonatadas; bebidas para deportistas, bebidas sin alcohol, batidos de frutas u hortalizas, siropes para bebidas y en clase 33: bebidas alcohólicas.

Marca inscrita

PICKLE RICK

Clase 32: cervezas.

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la representación de **THE CARTOON NETWORK INC.**, el signo requerido **PICKLE RICK**, desde el

punto de vista gráfico se determina que, es denominativa se compone únicamente de 2 palabras **PICKLE RICK**, por lo que no existe discusión en cuanto a que el signo solicitado es idéntico al signo inscrito PICKLE RICK, se reproduce en su totalidad; por lo que podrían ser confundibles, dada la identidad fonética, gráfica e ideológica.

Ahora bien, señala el artículo 24 citado en su inciso 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”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y también, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Vista la lista de productos a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que los que protegería y distinguiría la marca solicitada es en clase 32: jugos de frutas, jugos de vegetales, bebidas refrescantes sin alcohol; limonadas; agua Seltzer; aguas minerales y carbonatadas; bebidas para deportistas, bebidas sin alcohol, batidos de frutas u hortalizas, siropes para bebidas y en clase 33: bebidas alcohólicas. En el tanto el signo inscrito protege en clase 32: cervezas, por lo que los signos protegen productos de una misma naturaleza en clase 32 y relacionados en cuanto a la case 33, al tratarse de bebidas alcohólicas.

Esos productos se expenden dentro de los mismos canales de distribución y puestos de ventas, de ahí, que el consumidor podría asociar el origen empresarial de los

productos a comercializar. Situación que evidencia que, de coexistir el signo solicitado en clase 32 y 33, con el inscrito, existiría riesgo de confusión y asociación empresarial, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca de fábrica solicitada **PICKLE RICK** en su totalidad, por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Por lo anterior, avala este Tribunal lo dispuesto por el Registro de primera instancia, se rechazan los agravios del apelante **THE CARTOON NETWORK INC.**, debido a que ha quedado claro que la marca solicitada no tiene aptitud distintiva, ya que es idéntica a la marca inscrita y protegen productos de la misma naturaleza, razón por la que los signos no pueden coexistir en el mercado. Con la limitación realizada por el apelante, en el sentido de que expresamente se excluyan las cervezas de la clase 32, no produce ningún cambio en cuanto a evitar el riesgo de confusión y asociación existente, por lo que conforme el análisis realizado no procede la aplicación del principio de especialidad marcaria.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la compañía apelante **THE CARTOON NETWORK INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 06:55:12 del 2 de mayo de 2022, la que se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **PICKLE RICK**, por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se resuelve declarar **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada María Vargas Uribe, de calidades indicadas y en representación de la empresa **THE CARTOON NETWORK INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 06:55:12 del 2 de mayo de 2022, la que **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, 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. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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)
Fecha y hora: 27/09/2022 02:42 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 27/09/2022 02:28 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2022 02:20 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 27/09/2022 02:09 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 27/09/2022 01:50 PM

Cristian Mena Chinchilla

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/CMCH

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33