

---

## RESOLUCION DEFINITIVA

**EXPEDIENTE 2020-0026-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**EFFECTO BOOMERANG S.R.L , apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-8466)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



## **VOTO 0304-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas con veintiséis minutos del doce de junio de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por la licenciada **Laura Ulate Alpízar**, abogada vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 4-0210-0667 en su carácter de apoderada especial de la compañía **EFFECTO BOOMERANG S.R.L**, con cédula jurídica 3-102-750286, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Barrio Escalante, cuatrocientos metros oeste de Plaza Carolina, apartamentos Vila Di Marco, número siete, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:41:21 horas del 28 de noviembre de 2019.

*Redacta la jueza Soto Arias, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Que la licenciada **Laura Ulate Alpízar**, en su carácter de apoderada especial de la compañía **EFFECTO BOOMERANG S.R.L**, presentó solicitud de inscripción de la marca **BOOMERANG (Diseño)** como marca de servicios para proteger y distinguir en clase 41 internacional “*Educación, Organización*

---

*de charlas y conferencias; formación; Servicios de información y consultoría en materia de preparación, celebración y organización de talleres; Dirección de talleres, Organización de talleres y seminarios; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.”,*



con el siguiente diseño

En resolución dictada a las 14:41:21 horas del 28 de noviembre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la marca solicitada para inscripción, por razones extrínsecas.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen la licenciada **Laura Ulate Alpízar**, en su carácter de apoderada especial de la compañía **EFFECTO BOOMERANG S.R.L.**, apeló la resolución relacionada, indicando en su recurso de apelación que en cuanto al cotejo marcario si bien es cierto las marcas inscritas se encuentran protegiendo servicios en la misma clase que es importante indicar que la marca propuesta ha sido debidamente delimitada, señalando que las marcas registradas son dirigidas a un mercado específico de programas de televisión. Señala que a nivel gráfico la marca propuesta consta de varios términos en tipografía especial y un diseño con colores negros y verde siendo que los signos inscritos tienen distintos diseños y tipografías especiales y colores llamativos, teniendo a nivel gráfico gran cantidad de diferencias. Agrega que en cuanto al principio de especialidad que su representada pretende comercializar sus servicios de manera que la marca sea única y no pretende crear confusión en los consumidores por lo que los signos pueden coexistir. Continúa manifestando que el registrador no hizo un examen exhaustivo de la marca propuesta, limitándose a rechazar la marca solicitada sin tomar en cuenta la distintividad de cada signo y argumenta que su representada tiene como parte de su razón social la palabra BOOMERANG, lo cual hace indispensable el registro de un signo marcario para proteger los servicios que brinda. Continúa manifestando que la marca es lo suficientemente distintiva y susceptible de aplicación registral, concluyendo que el signo propuesto no lleva a engaño o

---

error al consumidor y cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca. Solicita se declare con lugar el recurso

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:

- 1- BOOMERANG** Bajo el registro 119158, vigente hasta el 12 de mayo de 2030, para proteger y distinguir en clase 41 internacional “servicios de entretenimiento, series de programas de televisión y de televisión por cable”. **Titular THE CARTOON NETWORK INC.** (*ver folios 7 y 8 del Legajo de Apelación digital*).
- 2- BOOMERANG MIXFEST** Bajo el registro 204116, vigente hasta el 05 de octubre de 2020, para proteger y distinguir en clase 41 internacional “Servicios de educación; servicios de entretenimiento; servicios para actividades culturales y deportivas; servicios para proveer televisión, banda ancha, servicios de entretenimiento en forma inalámbrica y en línea; servicios para proveer televisión, servicios de banda ancha, servicios inalámbricos y juegos de computadora en línea; servicios para proveer televisión, servicios de banda ancha, servicios inalámbricos y programas de entretenimiento multimedia; servicios de producción, distribución, proyección y renta de programas de televisión, videos, películas, cintas de audio y video pregrabadas, casetes, discos, grabaciones, discos compactos, discos versátiles digitales y todos los otros tipos de información relacionados con medios de comunicación; servicios de producción y manejo de programas de radio y televisión; servicios de información relacionados con entretenimiento o educación provistos por medio de la televisión, banda ancha, inalámbrico o en línea; servicios para proveer televisión, banda ancha, inalámbrico y servicios para proveer publicaciones electrónicas en línea (no descargables) servicios para proveer un sitio Web en línea de noticias de entretenimiento e información, productos, programas multimedia y materiales alusivos).” **Titular THE CARTOON NETWORK INC.** (*ver folios 19 y 20 del expediente principal*).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No se encuentran hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, los certificados de marca de comercio **BOOMERANG** Bajo el registro 119158, **BOOMERANG MIXFEST**, titular **THE CARTONN NETWORK INC**, Bajo el registro 204116, visibles del folio 7 al 8 del Legajo de Apelación digital y del 19 al 20 del expediente principal, respectivamente. 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.** 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, 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 otros, en los siguientes incisos:

- 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”.*

Y es que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, para evitar que pueda inducir a confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, para realizar el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los signos registrados debemos remitirnos al artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos, por cuanto las semejanzas fundamentan el *riesgo de confusión y asociación* frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo en protección a los derechos adquiridos por terceros; a estos efectos, el indicado artículo señala, en lo que es de interés:

*“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 esta misma línea, la jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha dispuesto:

---

*“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos”*

En relación al cotejo marcario, el Tribunal Registral Administrativo, ha dictaminado que “...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, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

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 los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Siendo entonces que la marca propuesta y la marca inscrita del caso en cuestión son las siguientes:

#### **SIGNO SOLICITADO**



---

En clase 41 internacional “*Educación, Organización de charlas y conferencias; formación; Servicios de información y consultoría en materia de preparación, celebración y organización de talleres; Dirección de talleres, Organización de talleres y seminarios; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.*”

## **MARCAS INSCRITAS**

### **BOOMERANG**

En clase 41 internacional para proteger y distinguir: “*servicios de entretenimiento, series de programas de televisión y de televisión por cable*”

### **BOOMERANG MIXFEST**

En clase 41 internacional para proteger y distinguir: “*Servicios de educación; servicios de entretenimiento; servicios para actividades culturales y deportivas; servicios para proveer televisión, banda ancha, servicios de entretenimiento en forma inalámbrica y en línea; servicios para proveer televisión, servicios de banda ancha, servicios inalámbricos y juegos de computadora en línea; servicios para proveer televisión, servicios de banda ancha, servicios inalámbricos y programas de entretenimiento multimedia; servicios de producción, distribución, proyección y renta de programas de televisión, videos, películas, cintas de audio y video pregrabadas, casetes, discos, grabaciones, discos compactos, discos versátiles digitales y todos los otros tipos de información relacionados con medios de comunicación; servicios de producción y manejo de programas de radio y televisión; servicios de información relacionados con entretenimiento o educación provistos por medio de la televisión, banda ancha, inalámbrico o en línea; servicios para proveer televisión, banda ancha, inalámbrico y servicios para proveer publicaciones electrónicas en línea (no descargables) servicios para proveer un sitio Web en línea de noticias de entretenimiento e información, productos, programas multimedia y materiales alusivos.*”

Al cotejar la marca solicitada con las inscritas, se desprende con meridiana claridad que a nivel gráfico todas comparten la palabra **BOOMERANG**, siendo la solicitada mixta y las inscritas denominativas, más aún, el signo solicitado se encuentra contenido en su totalidad por los inscritos. La circunstancia de que el signo solicitado posea en su diseño una grafía particular y a colores, no es suficiente para darle la diferenciación requerida para su inscripción, esto por cuanto podría interpretarse, por parte del consumidor, como una evolución de la marca inscrita, pues la parte denominativa es idéntica, lo que conlleva a la existencia del riesgo de confusión.

En cuanto al cotejo fonético, considerando que tanto el signo solicitado como los inscritos comparten la totalidad de la palabra **BOOMERANG**, su pronunciación es muy similar, pudiendo también causar confusión en el consumidor promedio.

Desde el punto de vista ideológico los signos no poseen similitud, ya que son términos de fantasía.

Con relación a los **servicios**, se puede observar que los solicitados por la marca pretendida en clase 41 internacional son “*Educación, Organización de charlas y conferencias; formación; Servicios de información y consultoría en materia de preparación, celebración y organización de talleres; Dirección de talleres, Organización de talleres y seminarios; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales*”, siendo que varios de esos servicios coinciden con los protegidos por las marcas inscritas, y el resto se encuentran estrechamente relacionados, es decir, estamos ante servicios de la misma naturaleza, compartiendo canales de distribución, puntos de venta, lo cual puede causar riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto a los signos inscritos; ya que existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, al relacionar

---

los servicios que identifica el distintivo solicitado, con los servicios que identifican los signos inscritos, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

En cuanto a los agravios esgrimidos por la apelante, se debe indicar que no lleva razón, ya que del cotejo realizado se desprende que hay similitud gráfica, fonética y de servicios, cabe señalar que los servicios solicitados por la marca propuesta, a pesar de la delimitación, se encuentran incluidos dentro de los protegidos por las inscritas, todo lo cual genera la existencia del riesgo de confusión y asociación, asimismo, la circunstancia de que la marca solicitada coincida con la razón social de la solicitante, no es un argumento de peso ni una excepción contemplada por la ley para efectos de la inscripción del signo, por todo lo anterior los agravios deben ser rechazados.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial, la marca propuesta resulta inadmisible y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:41:21 horas del 28 de noviembre de 2019.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Laura Ulate Alpízar**, en su carácter de apoderada especial de la compañía **EFFECTO BOOMERANG S.R.L**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:41:21 horas del 28 de noviembre de 2019, la que en este acto **SE CONFIRMA**, para que se deniegue el registro de la marca **BOOMERANG (Diseño)**. 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.**

*Karen Quesada Bermúdez*

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Priscilla Loretto Soto Arias*

*Guadalupe Ortiz Mora*

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

#### **DESCRIPTORES.**

*Marca registrada o usada por tercero*

*TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*TNR: 00.41.36*