
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0035-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS "LA VACA LOLA"

TOY CANTANDO S.A.S. y LEADER MUSIC S.A., apelantes

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTES DE ORIGEN

ACUMULADOS 2020-1456, 2020-1459, 2020-9875 Y 2020-9877)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0124-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta y ocho minutos del primero de abril de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal de los recursos de apelación interpuestos por los abogados Harry Zurcher Blen, vecino de San José, cédula de identidad 1-0415-1184, apoderado especial de la empresa **TOY CANTANDO S.A.S.**, constituida y organizada conforme las leyes de la República de Colombia, domiciliada en calle 140, 17-15, oficina 205, Bogotá D.C.; y Jose Antonio Gamboa Vázquez, vecino de San José, cédula de identidad 1-0461-0803, apoderado especial de la empresa **LEADER MUSIC S.A.**, organizada y constituida conforme las leyes de la República Argentina, con domicilio en San José 1277 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:23:49 del 24 de noviembre de 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Ante el Registro de Propiedad Intelectual se presentaron las siguientes solicitudes de registro:

1.- **Expediente 2020-1456**, el 19 de febrero de 2020 **TOY CANTANDO S.A.S.** presentó solicitud de registro como marca de fábrica y comercio del signo **LA VACA LOLA**, para distinguir en **clase 09** aparatos e instrumentos científicos, náuticos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalación, de control, (inspección) de salvamentos y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, mecanismos para aparatos de previo pago, caja registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software, extintores, dibujos animados, discos compactos de audio y video, discos fonográficos, discos ópticos, programas de juegos informáticos, programas informáticos (software descargable), publicaciones electrónicas descargables, juegos de computadoras (software); música descargable, pizarrones electrónicos.

2.- **Expediente 2020-1459**, el 19 de febrero del 2020 **TOY CANTANDO S.A.S.** presentó solicitud de registro como marca de servicios del signo **LA VACA LOLA**, para distinguir en **clase 35** servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajo de oficina, importación y exportación, así como el agrupamiento en beneficios de terceros de aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, discos acústicos, DVD y otros soportes de grabación digitales, discos compactos de audio y video, discos fonográficos, discos ópticos, programas de juegos informáticos, de productos de imprenta, material de encuadernación, artículos de papelería, material de instrucción o material didáctico,

libros y publicaciones impresas, material impreso (excepto su transporte), juegos y juguetes; aparatos de video juegos; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad, para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia, dichos servicios pueden ser prestados al mayoreo, al menudeo a través de catálogos y/o por otros medios de comunicación electrónicos; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor, representación comercial de productos por cuenta de terceros, asesoría e información comercial en materia de adquisición o compra de productos y servicios para otras empresas, publicidad a través de una red informática. (Folios 172 a 175 del expediente administrativo).

3.- **Expediente 2020-9875**, el 25 de noviembre del 2020 **LEADER MUSIC S.A.**, solicita el registro como marca de fábrica y comercio del signo **LA VACA LOLA**, para distinguir en **clase 16** papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación, fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta. Cintas adhesivas de papelería o para uso doméstico; tiras adhesivas de papelería o para uso doméstico; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; carteleras (tablones de anuncios) de papel o cartón; álbumes; almanaques; acuarelas; bolsas (sobres, bolsitas) de papel o materias plásticas para empaquetar; baberos de papel; baberos de papel mangas; pizarras (encerados); sujetacartas; cartillas (cuadernillos); marcapáginas; libros; cajas de papel o cartón; guirnaldas de banderines de papel; calendarios; tarjetas; catálogos; portatizas; posabohes y posavasos de papel; revistas, periódicos y libros de historietas; forros para libros o cuadernos (artículos de papelería); blocs de dibujo; tableros de dibujo; material de dibujo; instrumentos de

dibujo; estuches de dibujo; plumas de dibujo; reglas de dibujo; sobres (artículos de papelería); productos para borrar; figuritas de papel maché; banderas de papel; escarcha para papelería; tarjetas de felicitación; cintas engomadas (artículos de papelería); pañuelos de bolsillo de papel; cuadernos con índice; etiquetas de papel o cartón; carpetas de anillas para hojas sueltas; revistas (publicaciones periódicas); marcadores (artículos de papelería); materiales para modelar; tarjetas de felicitación musicales; libretas; blocs (artículos de papelería); cajas de pinturas para uso escolar; bandejas para pintura; pinceles / brochas (pinceles); hojas de papel (artículos de papelería); lápices; minas de lápices; portalápices; portaminas; sacapuntas eléctricos; fotografías (impresas); ilustraciones; rótulos de papel o cartón; manteles individuales de papel; películas de materias plásticas para embalar; arcilla polimérica para modelar; tarjetas postales; póster; gomas de borrar; material escolar; sellos; cintas autoadhesivas de papelería o para uso doméstico; letreros de papel o cartón; lápices para pizarra; cancioneros; artículos de papelería; mantelerías de papel; servilletas de papel; caminos de mesa de papel; manteles de papel; material didáctico, excepto aparatos; tarjetas colecciónables que no sean para juegos; calcomanías; papel de envolver; pizarras para escribir; cuadernos; tiza para escribir; artículos de escritura; borradores para pizarra. En **clase 18** cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa de animales. Bolsos de campamento; bolsas (sobres, bolsitas) de cuero para empaquetar; bolsos de deporte; bolsos; bolsos de playa; cajas de cuero o cartón cuero; carteras (bolsos de mano); morrales; sombrillas; billeteras; canguros porta bebés; monederos; mochilas; mochilas escolares; bandoleras de cuero; bandoleras portabebés de cuero; kepinas (fulares portabebés) maletas o vajillas; bolsos de viaje; fundas de paraguas; paraguas; maletas o valijas de mano; estuches para artículos de tocador. En **clase 25** prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. Calzones para bebés; bandanas (pañuelos para

el cuello; sandalias de baño; zapatillas de baño; salidas de baño; gorros de baño; shorts de baño; trajes de baño (bañadores); ropa de playa; calzado de playa; cinturones (prendas de vestir); baberos que no sean de papel; baberos con mangas que no sean de papel; bufandas; calzado de deporte; viseras para gorras; gorras; mitones; mantillas; trajes de disfraces; batas; ponchos; pijamas; pantuflas; calcetines; zapatillas deportivas; medias; camisetas; medias pantis, slips; viseras en cuanto artículos de sombrerería; chalecos; prendas de vestir impermeables. En **clase 28**: juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte. Nieve artificial para árboles de Navidad; gimnasios para bebés (mantas de actividades); balones y pelotas de juego; campanitas para árboles de Navidad; juegos de mesa; bloques de construcción (juguetes); juegos de construcción; máscaras de carnaval; árboles de Navidad de materiales sintéticos; envoltorios sorpresa de Navidad (Christmas crackers); soportes para árboles de Navidad; confetis; muñecas; biberones para muñecas; camas de muñecas; casas de muñecas; ropa de muñecas; cuartos de muñecas; drones (juguetes); discos voladores (juguetes); fútbol de mesa (juegos); juegos; consolas de videojuegos portátiles; juegos inflables para piscinas; rompecabezas (puzzles); caleidoscopios; cometas o papalotes; canicas para jugar; máscaras (juguetes); artículos de cotillón; artículos de broma: adornos para árboles de Navidad, excepto artículos de iluminación y golosinas; sombreros de papel para fiestas (artículos de cotillón); lanzadores de serpentinas y confetis; cápsulas detonantes (juguetes); piñatas; globos de juego; tiendas de campaña de juguete; bolas de juego; naipes, peluches (juguetes); mantitas de apego (dudús); juegos portátiles con pantalla de cristal líquido; juegos y juguetes portátiles con funciones de telecomunicaciones integradas; marionetas; sonajeros; vehículos de control remoto; caballitos de balancín (juguetes); modelos a escala para armar (juguetes); patinetas (juguetes); monopatines; bolos (juegos); toboganes (artículos de juego); objetos inflables para flotar en piscinas; columpios; osos de peluche; móviles de juguete; vehículos de

juguete; maquetas (juguetes); figuras (juguetes); robots de juguete; cosméticos de imitación, de juguete; masilla de modelar de juguete; pasta de modelar de juguete; juguetes para animales de compañía; juguetes; tarjetas de intercambio para juegos; triciclos para niños pequeños (juguetes); flotadores de brazo para nadar.

4.- **Expediente 2020-9877**, el 25 de noviembre del 2020 **LEADER MUSIC S.A.** solicita el registro como marca de fábrica, comercio y servicios del signo **LA VACA LOLA**, para distinguir en **clase 09**: aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalación, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos; imágenes o datos; soportes grabados o telecargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores. Dibujos animados; bolsas especiales para computadores portátiles; estuches para teléfonos inteligentes; correas para teléfonos celulares; discos compactos (audio y video); programas informáticos grabados; teclados de computadora; programas de sistemas operativos informáticos grabados; programas informáticos descargables; software de juegos informáticos grabado; aplicaciones informáticas descargables; plataformas de software grabado o descargable; software salvapantallas para ordenadores, grabado o descargable; software de juegos descargable; estuches para teléfonos inteligentes; estuches para organizadores personales digitales (PDA); estuches

para tables electrónicas; imanes decorativos; tonos de llamada descargables para teléfonos móviles; archivos de música descargables; archivos de imagen descargables; elementos gráficos descargables para teléfonos móviles; emoticonos descargables para teléfonos móviles; pizarras interactivas electrónicas; linternas mágicas; alfombrillas para mouse. En **clase 35** publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Dirección de una empresa comercial. Agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de productos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad; estos servicios pueden ser prestados por comercios minoristas o mayoristas, por distribuidores automáticos, catálogos de venta por correspondencia o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios web o programas de televenta. Publicidad; gestión empresarial de artistas intérpretes o ejecutantes; publicidad en línea por una red informática; servicios de venta minorista en línea de música digital descargable; servicios de venta minorista en línea de tonos de llamada descargables; servicios de venta minorista en línea de música y películas pregrabados y descargables; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista.

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, la representante de la empresa **LEADER MUSIC S.A.**, mediante escritos presentados el día 09 de noviembre de 2020, presenta oposición en contra de las solicitudes de inscripción tramitadas en los expedientes 2020-1456 y en el 2020-1459, alega que su representada ha venido utilizando el signo **LA VACA LOLA** a nivel mundial por medio de la plataforma de Internet denominada YouTube, a través de videos musicales publicados en el Canal de YouTube El Reino Infantil. La señora VIVIANA PUMAR, representante de la empresa LEADER MUSIC S.A. creadora del personaje de **LA VACA LOLA** solicitó el 09 de setiembre del 2015, el registro de los Derechos de Autor de ese personaje, ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor en la

República de Argentina, derechos de autor sobre una obra inédita no musical, referente al personaje de la vaca.

En el tanto la empresa **TOY CANTANDO S.A.S.**, presentó oposiciones en el expediente 2020-9875 el día 28 de junio de 2021 y en el expediente 2020-9877 el día 5 de abril de 2021, señala que su representada cuenta con las marcas inscritas en el país LA VACA LOLA registros 289047 y 289050 y las solicitudes en trámite expedientes 2020-1456 y 2020-1459, que su representada ha invertido importantes recursos financieros y humanos en el desarrollo y difusión de su portafolio a través de distintos canales para que sean conocidas en Latinoamérica y el mundo, la marca de su representada fue solicitada nueve meses previos a la marca del solicitante, por lo que una eventual inscripción del signo solicitado lesionaría los intereses de su representada.

Mediante resolución de las 10:43:56 del 20 de setiembre de 2021, acumula los siguientes expedientes: 2020-1456 y 2020-1459 solicitadas por **TOY CANTANDO S.A.S.** y los expedientes 2020-9875 y 2020-9877 solicitados por **LEADER MUSIC S.A.**

A lo anterior el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 11:23:49 del 24 de noviembre de 2021, resolvió lo siguiente:

[...]

i. Declara sin lugar las oposiciones planteadas por la empresa **LEADER MUSIC S.A.** contra las solicitudes de inscripción de la marca **LA VACA LOLA** expedientes **2020-1456 y 2020-1459**, las cuales se acogen. **ii.** Declarar sin lugar la oposición planteada por la empresa **TOY CANTANDO S.A.S.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **LA VACA LOLA**, expediente **2020-9875**, presentada por la empresa

LEADER MUSIC S.A., la cual se acoge. **iii.** Declarar con lugar la oposición planteada por la empresa **TOY CANTANDO S.A.S.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **LA VACA LOLA**, expediente **2020-9877**, presentada por la empresa **LEADER MUSIC S.A.**, la cual se deniega. **iv.** Se tiene por no acreditado el uso anterior de las marcas **LA VACA LOLA** alegado por la empresa **LEADER MUSIC S.A.** y **TOY CANTANDO S.A.S.** **v.** Se tiene por no acreditado el reconocimiento internacional de las marcas **LA VACA LOLA**, alegado por la empresa **LEADER MUSIC S.A.** y **TOY CANTANDO S.A.S.** **vi.** Se tiene por no acreditado un Derecho de Autor sobre la denominación **LA VACA LOLA**, tal como alegan las empresas **LEADER MUSIC S.A.** y **TOY CANTANDO S.A.S.**

[...]

Inconforme con la decisión, las dos empresas solicitantes de signos y a la vez oponentes apelan la resolución. La apoderada de **LEADER MUSIC S.A.**, expresó como agravios lo siguiente:

1.- No es cierto lo indicado en la resolución del Registro de Propiedad Intelectual con relación a que no se demostró el uso anterior de la marca **LA VACA LOLA** en Costa Rica, toda vez que se demostró con el video aportado desde el 12 de abril del 2014, que su representada publicó y mantiene en la actualidad en la plataforma YouTube el video musical de la canción **LA VACA LOLA**, que incluye un personaje o caricatura de la misma, lo cual demuestra el uso ininterrumpido de esa marca desde esa fecha hasta la actualidad, cuenta actualmente con 1,343,421,807 reproducciones o visitas a ese video.

2.- En la prueba documental aportada, se presentó una publicación en redes sociales de **EL CRONISTA** de la cual se desprende que la publicación del video musical de **LA VACA LOLA** propiedad de su representada, ha provocado una

avalancha extraordinaria de seguidores de dicho video, siendo todo ello prueba irrefutable del uso de la marca LA VACA LOLA por parte de su representada.

3.- Mediante memorial de 23 de junio del 2021 se presentó prueba documental en donde consta que LEADER MUSIC S.A., realizó una presentación infantil denominada LA GRANJA DE ZENÓN en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños de Costa Rica, de todos sus personajes incluyendo el personaje de LA VACA LOLA, lo que igual constituye un uso anterior en Costa Rica del personaje y la marca LA VACA LOLA y que de ello dieron noticia los diferentes medios de comunicación conforme se acreditó mediante prueba documental. Lo que confirma que los registros marcas LA GRANJA DE ZENÓN 287429 y EL REINO INFANTIL 289752 constituyen parte integral de la presentación infantil que realiza su representada en diferentes partes del mundo, como la que llevó a cabo en Costa Rica en el mes de noviembre del 2019, por lo que dichos registros marcas si tienen relación directa con el uso anterior de la marca LA VACA LOLA.

4.- El 30 de agosto del 2021 su representada acreditó certificación expedida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor de la República de Argentina, en la que consta la inscripción de derechos de autor de la obra artística publicada denominada LA VACA LOLA con lo que se demuestra que la exhibición de dicha obra se realizó el 12 de abril del 2014 y la titular de esta es su representada. La apostilla se realiza en forma digital toda vez que así fue dispuesto por las autoridades de la República de Argentina cumpliendo con lo señalado por el artículo 3 del Convenio de la Apostilla, el cual faculta a cada estado a emitir el certificado conforme a los dispuesto en su legislación interna. Considera que el Registro violenta lo dispuesto en el Convenio de Apostilla al no darle validez a la certificación aportada.

5.- Con relación a las copias aportadas de los registros marcas internacionales de LA VACA LOLA en Argentina, España, Ecuador, entre otros, son acreditados con

la finalidad de demostrar el uso y protección internacional que de dicha marca ha realizado su mandante desde 2015.

6. Solicita revocar la resolución recurrida, que se acojan las oposiciones interpuestas por su representada, se ordene la inscripción de las marcas LA VACA LOLA solicitadas por su representada en clase 9 y 35 expediente 2020-9877 y en clases 16, 18, 25 y 28 expediente 2020-9875, y que se denieguen las oposiciones formuladas por la empresa TOY CANTANDO S.A.S. Además, solicita que se tenga por acreditado el uso anterior de las marcas LA VACA LOLA, así como por reconocido el reconocimiento internacional de las marcas LA VACA LOLA y el derecho de autor sobre la denominación de la obra musical LA VACA LOLA.

7.- Presenta nuevamente la certificación digital de los derechos de autor de la obra publicada artística RE-2021-22731184-APN-DNDA#MJ titulada LA VACA LOLA, emitida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República de Argentina, la que cuenta con la apostilla electrónica. Aporta CD indicando que contienen videos en YouTube.

8.- Se refiere al artículo 17 de la Ley de la Competencia Desleal y Efectiva Protección del Consumidor y recalca que está probado que la marca LA VACA LOLA no ha sido creada por la empresa TOY CANTANDO S.A.S., es una imitación indiscutible de la marca de su representada.

9.- Aporta apostilladas certificaciones de las marcas de su representada.

En cuanto a la apelación presentada por la apoderada de la empresa **TOY CANTANDO S.A.S.**, expuso como agravios lo siguiente:

1.- Se refiere al giro comercial de su empresa, indicando que se circumscribe en el nicho del entretenimiento, conforme lo indica su objeto social y su página web,

además que Toy Cantando es un sello editorial discográfico infantil colombiano, que se especializa en la producción de obras musicales, literarias, artísticas y audiovisuales musicales, series infantiles animadas, juegos y espectáculos, cuentos, literatura infantil y libros, así como material didáctico, educativo y gráfico, productos como peluches, prendas de vestir, juegos, juguetes, cuadernos, entre otras actividades comerciales, con una elevada presencia en el público consumidor infantil.

2.- Su representada ha invertido, importantes recursos financieros y humanos en la difusión, de las marcas solicitadas LA VACA LOLA expediente 2020-0001456, en clase internacional 9 y LA VACA LOLA expediente 2020-0001459, en clase 35 y que cuenta con una página web propia. En Costa Rica se puede evidenciar el informe de estadísticas que cuantifica los usuarios que ingresaron y accedieron a la página WEB de Toy Cantando donde se encuentra el contenido de los personajes propiedad de Toy Cantando, incluido el contenido de LA VACA LOLA y que Costa Rica se encuentra en el top 6 de los países con mayor número de ingresos con un registro de 6.200 de usuarios que ingresaron en la página. Además, cuenta con dos canales de plataforma YouTube en donde se incluye el contenido de su personaje LA VACA LOLA. Toy Cantando cuenta con un segundo canal en YouTube bajo la denominación LA VACA LOLA y que cuenta con ochocientos veintinueve mil suscriptores con más de doscientos setenta y dos millones doscientos cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres visualizaciones del contenido de LA VACA LOLA.

3.- En cuanto al uso previo indica que como se muestra en el anexo C y D legalizado a través de apostilla, se puede evidenciar el informe estadístico del canal de YouTube de Toy Cantando desde el 07 de julio de 2009 hasta el 2 de febrero del 2022 y que se puede cuantificar el total del público que accedió desde la plataforma de YouTube al portafolio de obras musicales y audiovisuales de LA VACA LOLA

que al 2 de febrero de 2022 sumó un total de cincuenta y ocho millones doscientos cuarenta y siete mil diecinueve visualizaciones. Indica que se adjuntan algunas de las estadísticas de visualizaciones en Costa Rica de los videos de los personajes de LA VACA LOLA.

4.- Asimismo, realiza un amplio desarrollo de las diferentes plataformas que distribuyen sus personajes como SHAZAM, BACKSTAGE, FACEBOOK TOY CANTANDO, FACEBOOK LA VACA LOLA y presenta prueba documental al respecto.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Por ser contestes con la documentación que consta en el expediente, este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados contenidos en el considerando tercero de la resolución venida en alzada

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1.- No se demostró la notoriedad del signo **LA VACA LOLA** propiedad de la empresa **LEADER MUSIC S.A.**
2. No se demostró la notoriedad del signo **LA VACA LOLA** propiedad de la empresa **TOY CANTANDO S.A.S.**
- 3.- El recurrente **LEADER MUSIC S.A.** no demostró la existencia de competencia desleal o comportamiento contrario a las exigencias de buena fe, por parte del solicitante **TOY CANTANDO S.A.S.**

CUARTO. 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. SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN DE LA EMPRESA LEADER MUSIC S.A. EN CUANTO AL USO ANTERIOR Y EL DERECHO DE PRELACIÓN DEL SIGNO LA VACA LOLA SOLICITADO POR LA EMPRESA LEADER MUSIC S.A. Al respecto la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), contempla la metodología para establecer la prelación en la obtención del derecho marcario, en el artículo 4 se establece:

Artículo 4.-

[...]

- a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.
- b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una. [...]

En este punto, está claro para este Tribunal que la solicitud del signo **LA VACA LOLA** por **TOY CANTANDO S.A.S.**, expedientes **2020-1456** y **2020-1459**, tiene fecha de recibido en el Registro de Propiedad Intelectual 19 de febrero de 2020, siendo el primero en presentar la solicitud, ya que las marca **LA VACA LOLA**, de **LEADER MUSIC S.A.**, expedientes **2020-9877** y **2020-9875**, fueron presentadas el 25 de noviembre de 2020.

Asimismo, el artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas señala:

Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes casos, entre otros: [...] c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o a una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.

El autor Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, respecto al tema manifiesta lo siguiente:

“[...] El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable.

Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé más adelante.

Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que

“el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”.

Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales. [...]”

Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, 3^{era} edición ampliada y actualizada, Abeledo Perrot, 1999, pág. 142.

Partiendo de todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera que la apelante **LEADER MUSIC S.A.**, en cuanto al signo solicitado **LA VACA LOLA** para la clase 9 expediente **2020-9877**, y expediente **2020-9875** para las clases 16, 18, 25 y 28, no lleva razón al indicar que goza de un derecho de prelación y que ha realizado en Costa Rica un uso anterior, ya que con la prueba aportada no pudo demostrarse su uso en Costa Rica. En el caso que se discute, tenemos que de los elementos probatorios que constan en el expediente la sociedad oponente y apelante no demuestra el uso de la marca de comercio solicitada, por lo que no lleva razón al señalar que con las copias de los registros marcarios internacionales aportados se demuestra el uso anterior; téngase presente que la solicitud de inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ni aún el uso del signo en otro país, en razón del principio de territorialidad que establece el artículo 6 del Convenio de París, ratificado por Costa Rica mediante la ley 7484 de 25 de marzo de 1995, el cual en el punto 1- establece que “*Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la unión por su legislación nacional.*” Este Tribunal,

en el voto 270-2005 de las 9:30 horas del 17 de noviembre de 2005, señaló “... *la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ni aún en los casos en que se invoque la prioridad del artículo 5 de la Ley de Marcas, pues el registro o no de una marca es un acto exclusivamente nacional y depende de circunstancias atinentes a cada Registro...*”; reiterándose así el carácter territorial de la marca y la soberanía marcaria de Costa Rica, razón por la que tampoco se logra demostrar el uso anterior con el aporte a este expediente de los registros internacionales de la marca solicitada.

En cuanto a la prueba presentada en esta instancia, y concretamente sobre las



marcas inscritas en el país  registro 289752 y  registro 287429, y su uso en una presentación infantil denominada LA GRANJA DE ZENÓN en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños de Costa Rica, avala este Tribunal lo manifestado por el Registro de primera instancia en cuanto a que esas marcas en definitiva no guardan relación con la marca solicitada LA VACA LOLA, expedientes **2020-9877 y 2020-9875**, que son los signos que están siendo objeto de análisis en la presente resolución, razón por la que los agravios deben rechazarse en este punto ya que el uso de esos signos marcarios inscritos en el país, no suple el requerimiento de que se demuestre el uso de forma individual de cada signo distintivo, en este caso el uso del signo **LA VACA LOLA** en el territorio nacional por parte de la empresa **LEADER MUSIC S.A.** En cuanto al video que dice mantener en la plataforma YouTube del signo **LA VACA LOLA**, así como la presencia en redes sociales de la marca, la sola presencia del signo en las redes sociales no demuestra el uso del signo en el territorio nacional. No se demuestra el uso anterior de la marca solicitada en el país previo a la fecha de presentación de

la solicitud a la cual se opone, conforme lo establece el numeral 4 inciso a) de la Ley de Marcas, por lo que este Tribunal concluye que al solicitante de la marca **LA VACA LOLA, TOY CANTANDO S.A.S.**, le asiste el derecho de prelación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 inciso b) de la Ley supra citada.

En cuanto a los agravios relativos a la consideración del apelante **LEADER MUSIC S.A.** sobre la procedencia de la prueba para demostrar el uso real y efectivo de la marca **LA VACA LOLA** en el comercio, no son de recibo y dicho uso no se ha acreditado conforme lo estipula la Ley de Marcas, razón por la cual deben ser rechazados.

SOBRE LA NOTORIEDAD ALEGADA POR LA EMPRESA LEADER MUSIC S.A.
El apelante **LEADER MUSIC S.A.** expresó que su signo **LA VACA LOLA** es notoriamente conocido. Ante esta manifestación el Tribunal se avoca a su análisis a efecto de definir si dicho signo alcanza esa característica dentro del tráfico comercial. Este Tribunal ha indicado:

[...] La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe de ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de la marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar. [...]

Voto 0677-2017 de las 14:20 horas del 7 de diciembre del 2017.

El apelante aporta prueba que ya fue analizada de forma precisa por el Registro de la Propiedad Intelectual, la que, de conformidad con los artículos 2 y 45 de la Ley de Marcas y 31 de su Reglamento, no demuestra idoneidad para fundamentar una declaratoria de notoriedad. La prueba aportada no logra demostrar la extensión de su conocimiento por parte del sector pertinente del público, ni la intensidad, ámbito de difusión y publicidad del signo en medios, por ejemplo, de prensa, televisión o redes sociales. Tampoco se incorpora a la prueba estudios o análisis económicos o de algún tipo de inversión que demuestre su posicionamiento en el tráfico comercial. No se demuestra antigüedad de la marca, ni su uso constante. En consecuencia, la prueba aportada no demuestra la característica pedida y, por ende, no se cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas.

Para finalizar este punto y a manera ilustrativa, un pronunciamiento del “Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte, indica en lo que es de interés:

[...] la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento de mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige solo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y publicidad o promoción de la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso. [...]

Decisión del Panel Administrativo, caso D 2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000.

COMPETENCIA DESLEAL ALEGADA POR LEADER MUSIC S.A. Misma suerte corre la manifestación sobre la ocurrencia de competencia desleal denunciada por el recurrente, ya que no se encuentran hechos ni se aporta prueba que demuestren un aprovechamiento injusto del esfuerzo del empresario, ni daño o amenaza para determinar que efectivamente existe competencia desleal o mala fe; mucho menos la pretensión de inducir a error en cuanto al origen de los productos a distinguir por parte del solicitante.

SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR LA EMPRESA TOY CANTANDO S.A.S. EN CUANTO AL USO ANTERIOR Y EL DERECHO DE PRELACIÓN DEL SIGNO LA VACA LOLA SOLICITADO POR LA EMPRESA TOY CANTANDO S.A.S. Como se indicó líneas atrás al realizar el análisis del recurso presentado por la empresa **LEADER MUSIC S.A.**, este Tribunal tiene por demostrado que el signo **LA VACA LOLA** solicitado por la empresa **TOY CANTANDO S.A.S.**, expedientes 2020-1456 y 2020-1459, tienen fecha de recibido en el Registro de Propiedad Intelectual 19 de febrero de 2020, siendo la primera en presentar, ya que las solicitudes de **LEADER MUSIC S.A.** fueron presentadas el 25 de noviembre de 2020.

Así, este Tribunal considera que la empresa **TOY CANTANDO S.A.S.** lleva razón al indicar que goza de un derecho de prelación conforme a la fecha de presentación señalada, por lo que se acogen sus agravios en este sentido.

SOBRE EL COTEJO MARCARIO. Resuelto lo anterior se procede a cotejar las marcas contrapuestas, siendo que estas son idénticas ya que consisten en la frase **LA VACA LOLA**. Por lo anterior es que su coexistencia ha de definirse de acuerdo con el principio de especialidad marcaria. Este Tribunal, en el voto 0813- 2011 de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“... así enunciado el **Principio de Especialidad**, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles. (...)

El tratadista Manuel Lobato ha señalado:

El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.

Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, pág. 293.

De acuerdo con el voto y la doctrina citada para explicar el principio de especialidad, lo que destaca es que no deben generarse confusiones entre los signos, y por

aplicación de dicho principio, pueden coexistir registralmente marcas similares o incluso idénticas siempre que distingan productos y / o servicios que no sean idénticos no se relacionen y no se presten a crear confusión al público consumidor respecto de sus competidores, situaciones que a criterio de este Tribunal no se dan entre el signo solicitado **LA VACA LOLA** expediente 2020-9875 y los conjuntos marcarios solicitados por la empresa opositora **TOY CANTANDO S.A.S.** y a su vez apelante, ello porque los productos propuestos para registro en las clases **16, 18, 25 y 28** solicitada por **LEADER MUSIC S.A.** no tienen relación con los productos en clase **9** (expediente 2020-1456) y los servicios en clase **35** (expediente 2020-1459) de los signos con prelación de la empresa **TOY CANTANDO S.A.S.**, por lo tanto pueden coexistir, tal y como lo dispuso el Registro de primera instancia. Ahora bien, en cuanto al expediente 2020-9877 en clases **9 y 35**, solicitada por la empresa **LEADER MUSIC S.A.**, se refieren a los mismos productos y servicios o relacionados a los solicitados por la empresa **TOY CANTANDO S.A.S.** en los expedientes 2020-1456 y 2020-1459, por lo que en este caso el principio de especialidad no puede ser de aplicación, y de acuerdo con la prelación analizada que ostentan las solicitudes de **TOY CANTANDO S.A.S.**, debe ser confirmada igualmente en este aspecto la resolución venida en alzada, ya que no puede darse una coexistencia pacífica en el mercado, por lo que el signo solicitado en el expediente 2020- 9877 debe ser rechazado.

SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR ALEGADOS POR LAS EMPRESAS APELANTES. Tal y como lo señaló el Registro de primera instancia, ambas empresas **LEADER MUSIC S.A.** y **TOY CANTANDO S.A.S.** tienen obras protegidas por derechos de autor reconocidas en distintos países. En el caso de **LEADER MUSIC S.A.**, **LA VACA LOLA** está referida a un personaje de una obra exhibida según se indica mediante la página web <https://www.youtube.com/watch?v=eNLjdPI9zdE>, conforme la prueba aportada en

esta instancia, que es apostilla de certificación de Obra Publicada – Artística de la República de Argentina, en la que se indica como título de la obra **LA VACA LOLA** y se certifica además que los autores son **JOSE EDMUNDO MARTÍNEZ GARAY, ANDREA CLAUDIA CARDINALI CORREA** y **EDUARDO LIONEL IVAN LIMA**, y el titular **LEADER MUSIC S.A.** (folios 23 a 28 del legajo de apelación). En igual sentido la empresa **TOY CANTANDO S.A.S.** es titular de derechos de autor de obras musicales, audiovisuales, artísticas y literarias relacionadas con el personaje **LA VACA LOLA** en Colombia y en México (folios 298 al 302, 305 al 306, 311 al 312, 319 al 320, 321 al 322, 325 al 326, 327 al 328, 332 al 341 del legajo de apelación). Con la prueba aportada existe claridad en cuanto a que ambas partes poseen derechos de autor sobre sus obras **LA VACA LOLA**, sin embargo, a pesar de la prueba recibida, existe imposibilidad para este Tribunal, por falta de competencia, de dilucidar a quién le corresponde un mejor derecho de autor que acuerpe la solicitud marcaria, por lo que las partes deberían acudir a la vía judicial si consideran que la titularidad del derecho de autor en Costa Rica le pertenece a una u otra de forma excluyente.

POR TANTO

Se declaran sin lugar los recursos de apelación interpuestos por Harry Zurcher Blen representando a **TOY CANTANDO S.A.S.**, y Jose Antonio Gamboa Vázquez representando a **LEADER MUSIC S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:23:49 del 24 de noviembre de 2021, la que se confirma. 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: 03/08/2022 03:29 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/08/2022 10:56 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 03/08/2022 10:08 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 09/08/2022 09:10 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 03/08/2022 11:44 AM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

USO DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.49