

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0061-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

TOY CANTANDO S.A.S., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-7848

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0124-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y un minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Harry Zürcher Blen, cédula de identidad 1-0415-1184, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **TOY CANTANDO S.A.S.**, organizada y existente conforme las leyes de Colombia, domiciliada en Calle 140 17-15 of. 203 Bogotá, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:27:04 horas del 12 de diciembre de 2022.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 10 de febrero de 2022, el abogado Harry Zürcher Blen, de calidades indicadas y en su condición dicha, solicitó la inscripción



de la marca de servicios , para proteger y distinguir en clase 41 internacional:

servicios culturales, educativos y de entretenimiento infantil; academias infantiles [educación]; dirección de la producción de programas de radio y de televisión infantil; dirección de obras de teatro infantil; distribución de películas infantiles; distribución de programas de televisión infantil para otros; doblaje; edición de grabaciones de sonidos e imágenes infantiles; edición de libros y revisiones infantiles; educación infantil; enseñanza infantil; espectáculos teatrales y musicales infantiles proveídos en lugares de actuación; exhibición de películas infantiles; exposiciones de arte infantiles; facilitación de cursos de instrucción de idiomas para niños; facilitación de estudios de audio o video para niños; organización de concursos infantiles [actividades educativas o recreativas]; organización de exposiciones infantiles con fines culturales o educativos; presentación de espectáculos musicales infantiles; presentación de obras de teatro infantiles; producción de animaciones infantiles; producción de canciones infantiles para películas cinematográficas; producción de cintas de video de películas infantiles; producción de espectáculos infantiles; producción de grabaciones sonoras infantiles; producción de películas infantiles; producción musical infantil; producción de videos musicales infantiles; provisión de información sobre educación infantil; provisión de información sobre educación infantil online; publicación de libros, revistas, diarios, periódicos, catálogos y brochures infantiles; publicación en línea de libros y revistas infantiles especializadas en formato electrónico; realización de películas infantiles no publicitarias; redacción de textos infantiles; representación de espectáculos infantiles de variedades; representación de espectáculos infantiles en vivo; representaciones teatrales infantiles; servicios de edición de posproducción en música, videos y películas infantiles; servicios de entretenimiento infantil; servicios de entretenimiento infantil prestados por artistas de espectáculos; servicios de exposiciones de arte infantiles; servicios de grabación de audio y video infantil; servicios de juegos electrónicos infantiles proveídos a través de internet; suministro de publicaciones infantiles electrónicas en línea no descargables; suministro en línea de música infantil no descargable; suministro en línea de videos infantiles no descargables; servicios de artistas del espectáculo infantil; obras de teatro y representaciones musicales infantiles; servicios de compositores y autores de música

infantil; servicios de entretenimiento infantil por parte de grupos musicales; servicios de entretenimiento infantil en línea; servicios de entretenimiento musical infantil; puesta a disposición de música infantil digital no descargable por internet; presentación y gestión de conciertos de música, festivales, giras y otras actuaciones, eventos y actividades musicales y culturales infantiles; servicios de composición musical infantil; servicios de compositores y autores de música infantil; organización y dirección de conciertos infantiles; servicios de juegos infantiles disponibles en línea por una red informática; servicios de organización y producción de eventos culturales, educativos, deportivos y de entretenimiento infantil; lista que se modificó tal como consta a folio 11 a 11 vuelto del expediente principal.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 15:27:04 horas del 12 de diciembre de 2022, denegó la solicitud del signo pedido por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas), por existir similitud fonética, e ideológica con los



signos inscritos , y **JONNY QUEST**, además de distinguir servicios relacionados con los protegidos (folios 16 al 31 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado el 22 de diciembre de 2022 ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el abogado Harry Zürcher Blen, en representación de la compañía TOY CANTANDO S.A.S., apeló lo resuelto; y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expuso como agravios:


1. No lleva razón el Registro al indicar que los signos comparten el elemento preponderante JHONNY, por cuanto al confrontar los vocablos JOHNNY/JOHNNY/JONNY, estos son distintos y presentan diferencias a nivel gráfico, fonético e ideológico, lo que provoca que las marcas puedan coexistir.

2. No es posible que la autoridad registral conceda a las compañías Cartoon Network y Hanna-Barbera Productions, el monopolio y exclusividad sobre el nombre JOHNY/JOHNNY/JONNY, debido a que los signos en disputa poseen otros elementos gráficos como denominativos que les otorgan distintividad e individualidad para poder ser diferenciados.
3. En cuanto al personaje JOHNY JOHNY EL BEBÉ, es totalmente diferente al personaje JOHNNY BRAVO, los cuales evocan ideas completamente distintas, y de igual forma sucede que con el personaje JONNY QUEST.
4. Los servicios pretendidos van dirigidos a servicios de entretenimiento infantil, contrario a los protegidos que se dirigen a otro tipo de consumidor; de ahí que, a pesar de compartir los signos la clase 41, no se produce riesgo de confusión o asociación en el consumidor; por ende, es de aplicación el principio de especialidad.
5. Respecto a la inscripción de la marca se debe tener claro que cada solicitud debe ser examinada de forma independiente, existiendo un criterio uniforme y establecido por el Registro de la Propiedad Intelectual al momento de admitir o denegar un signo distintivo, siendo improcedente admitir arbitrariamente unos y rechazar otros cuando presentan una misma constitución, amparados en el principio de independencia registral, más aún cuando se ha demostrado que los signos pueden coexistir registralmente sin divergencia.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter y relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes registros:

- Marca de servicios **JONNY QUEST**, registro 97840, inscrita el 18 de noviembre de 1996, vigente hasta el 18 de noviembre de 2026, propiedad de la compañía HANNA-BARBERA PRODUCTIONS, INC., protege en clase 41: servicios educativos, servicios de entretenimiento, servicios de suministro de entretenimiento, actividades deportivas y culturales (folios 34 y 35 del expediente principal).



- Marca de servicios , registro 116071, inscrita el 14 de setiembre de 1999, vigente hasta el 14 de setiembre de 2029, propiedad de la compañía THE CARTOON NETWORK INC., protege en clase 41: servicios educativos, servicios de entretenimiento, incluyendo servicios de producción de televisión y de televisión por cable, servicios de producción de películas, servicios de producción en vivo, servicios de publicación de libros, servicios de escenificación de eventos atléticos y de presentaciones en vivo (folios 36 y 37 del expediente de origen).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza 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, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

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 o servicios que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos o servicios, 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 inciso a) y b) de la Ley de marcas, prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, que en lo de interés dice:

[...]

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 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 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 marcaria, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

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 desmembrarlas, analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea, ya que lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas 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 se deben considerar algunas reglas contenidas en el artículo 24 del Reglamento de la citada ley, las cuales ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos y que también resulta normativa aplicable al caso que se discute. Este numeral en lo de interés establece lo siguiente:

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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

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

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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;

[...]

De esta manera, para determinar las semejanzas entre los distintivos marcarios es necesario comparar la marca solicitada con los signos inscritos:

Marca solicitada



Clase 41 para los servicios indicados con anterioridad.

Signos inscritos

JONNY QUEST

Clase 41: servicios educativos, servicios de entretenimiento, servicios de suministro de entretenimiento, actividades deportivas y culturales.



Clase 41: servicios educativos, servicios de entretenimiento, incluyendo servicios de producción de televisión y de televisión por cable, servicios de producción de películas, servicios de producción en vivo, servicios de publicación de libros, servicios de escenificación de eventos atléticos y de presentaciones en vivo.

Con respecto al cotejo realizado y en un análisis de conjunto de los signos, se observa que desde el punto de vista gráfico, la marca pedida es mixta conformada por la figura de un bebé sentado en pañales, con una camiseta color azul, además sus manos se encuentran extendidas dando a entender que está feliz, a su derecha posee las palabras **JOHNNY JOHNNY**, escritas en color rojo en una grafía especial, las cuales identifican a ese bebé, en la parte inferior de dichos vocablos se ubican tres cubos de color amarillo, rojo y azul, los cuales forman la frase **EL BEBÉ**, con una caligrafía especial y se presenta un fondo semejante a un libro en color celeste; el signo inscrito **JONNY QUEST**, es denominativo, escrito con una grafía sencilla y letras negras; por otra parte, el signo registrado **JOHNNY BRAVO**, es mixto, conformado por la figura de un círculo dentro del cual se aprecia la representación de un joven musculoso, con lentes oscuros y camisa negra, además en su parte superior derecha se conforma por los términos **JOHNNY BRAVO**, delineados en color negro con un fondo blanco, los cuales

reconocen a ese joven; de lo anterior se observa, a pesar de que los distintivos marcarios comparten los vocablos **JOHNY**, **JONNY** y **JOHNNY**, los elementos gráficos que conforman a las marcas mixtas les generan la distintividad requerida para diferenciarse en el mercado, lo mismo sucede entre el signo denominativo inscrito y la marca pretendida, ya que por la composición de sus elementos gráficos la hace distinguible.

Desde el ámbito fonético, si analizamos el sonido que emiten los distintivos marcarios **JOHNY JOHNY EL BEBÉ**, **JONNY QUEST** y **JOHNNY BRAVO**, hacen que su pronunciación sea percibida y escuchada en forma distinta por el oído del consumidor.

Por otra parte, desde el punto de vista ideológico, si bien los signos contienen dentro de su conformación las expresiones **JOHNY JOHNY EL BEBÉ**, **JONNY QUEST** y **JOHNNY BRAVO**, al estar compuesta la marca pretendida por una serie de elementos gráficos que vistos en conjunto con la parte denominativa, hacen que esta no evoque el mismo concepto o idea en la mente del consumidor, sin dejar de lado que los diseños de estos son claramente diferenciables.

Por todo lo expuesto, los distintivos marcarios son distinguibles y tienen la posibilidad de coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor; por ende, no es necesario realizar un cotejo de los servicios que protegen cada uno y por ende no es dable la aplicación del principio de especialidad.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, estima procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Harry Zürcher Blen, apoderado especial de la compañía TOY CANTANDO S.A.S., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:27:04 horas del 12 de diciembre de 2022, la que en este acto se revoca para que se continúe con el



trámite de inscripción de la marca pretendida , si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Harry Zürcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía **TOY CANTANDO S.A.S.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:27:04 horas del 12 de diciembre de 2022, la cual **se revoca** para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impide. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/05/2023 11:28 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/05/2023 11:05 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 31/05/2023 12:26 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 31/05/2023 10:57 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 31/05/2023 10:56 AM

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33