



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0365-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “DC ENTERTAINMENT (DISEÑO)”

DC COMICS, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 949-2012)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1438-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del diecisiete de diciembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **DC COMICS**, sociedad constituida de conformidad con las leyes del Estado de Nueva York, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y dos segundos del veinte de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 de febrero de 2012, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**DC ENTERTAINMENT (DISEÑO)**”, en Clase 16 internacional, para proteger y distinguir “*Impresos y artículos de papel –a saber, libros caracterizados por personajes animados, de acción, de aventura, de comedia y/o drama, libros de historietas, libros para niños,*



guías de estrategia, revistas caracterizadas por personajes animados, de acción, de aventura, comedia y/o drama, libros para colorear, libros de actividades para niños, papelería, papel para escribir, sobres, cuadernos, diarios, tarjetas para notas, tarjetas para saludos, tarjetas para intercambiar, litografías, lapiceros, lápices, estuches para los mismos, borradores, crayones, marcadores, lápices de color, sets de pintura, tiza, pizarras, calcomanías, calcomanías transferidas por calor, carteles, películas plásticas adhesivas con papel removible para enmarcar imágenes para propósitos decorativos, fotografías enmarcadas o sin enmarcar, cubiertas para libros, marcadores de libros, calendarios, papel para envolver, papel para manualidades y papel para decoraciones de fiesta –a saber, servilletas de papel, individuales de papel, papel crepé, invitaciones, manteles de papel para mesa, decoraciones de papel para queques, calcomanías transferibles para bordados o para aplicaciones en tela, patrones impresos para disfraces, para pijamas, para camisas para sudar y para camisetas (t-shirts), papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, artículos de papelería, adhesivos (pegamentos) en cuanto a artículos de papelería o de uso doméstico, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas de embalaje (no comprendidas en otras clases), tipos de imprenta, clichés”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas con treinta y dos segundos del veinte de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la marca solicitada, en aplicación del inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que en fecha 26 de marzo de 2012, el Licenciado Vargas Valenzuela, en la representación indicada interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que éste fuera admitido, conoce este Tribunal.



CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter los siguientes: **I.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encontraba inscrita la marca “**DC UNITED**” bajo el **Registro No. 130086**, a nombre de Major League Soccer, LLC, inscrita desde el 27 de noviembre de 2001 y con vencimiento el 27 de noviembre de 2011, para proteger y distinguir: “*Material impreso, principalmente afiches, calcomanías, tarjetas de intercambiar, tiquetes y revistas*”, en Clase 16 internacional, (ver folio 42). **II.-** Que no fue solicitada la renovación de la marca con Registro No. 130086 (ver folio 43).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza el registro del signo solicitado por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros en aplicación del artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el literal 24 de su Reglamento,



dado que al compararla con la marca inscrita se comprueba que entre ellas existe una similitud tal que podría causar confusión en los consumidores.

En el caso de análisis consta a folios 42 y 43 del expediente, que la marca de fábrica “**DC UNITED**”, inscrita bajo el registro número 130086, fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de noviembre de 2001, por lo que su vigencia de diez años; de conformidad con lo que al efecto establece el artículo 20 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, regía desde esa fecha y hasta el 27 de noviembre de 2011, sin que se hubiere presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la respectiva solicitud de renovación, conforme lo estatuye el numeral 21 de la citada Ley, dado lo cual, es evidente que a la marca de fábrica relacionada le sobrevino la caducidad.

Resulta de provecho traer al presente análisis lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Industrial en la **Circular DRPI-002-2007** del 15 de febrero de 2007 mediante la cual ese Registro establece las pautas a seguir para aquellos casos en que se presentan solicitudes de “...*marcas idénticas o semejantes a otras que han caducado (...) y no han sido renovadas durante el plazo de gracia de seis meses...*”

Sobre este asunto en particular, en la relacionada Circular se dispone:

*“...3) Por su parte, el artículo 7 inciso k), establece el plazo para poder registrar una marca que sea idéntica o semejante, de manera que pueda causar confusión con una marca cuyo registro haya vencido y no haya sido renovado durante el plazo de gracia de 6 meses luego de su vencimiento, o haya sido cancelado a solicitud de su titular y que era usada en el comercio para los mismos productos o servicios u otros que, por su naturaleza, puedan asociarse con aquellos, es de **6 meses transcurridos a partir del vencimiento o la cancelación.** (...).*

*4) En los casos en que se presenten solicitudes de inscripción de marcas en las condiciones detalladas en el artículo 7 inciso k) de la Ley de repetida cita, se debe proceder a realizar el proceso de inscripción **a partir del plazo de 6 meses contado desde del vencimiento o cancelación (finalizado el plazo de gracia de seis meses para poder realizar la renovación de la marca)**; (...). Y en el caso de que la solicitud sea presentada sin que haya vencido el plazo de gracia de seis meses para poder efectuar la renovación, procedan a rechazar de*



*plano tales solicitudes. Lo anterior con fundamento, en el derecho otorgado por la ley al titular de una marca de poder realizar su renovación en ese llamado plazo de gracia, gozando durante este, **en caso de presentar la renovación**, de la total y plena vigencia de su marca...*”

Interpretada dicha disposición en sentido contrario, en líneas generales, es posible el **registro** de marcas similares a otras, cuyo titular sea diferente del nuevo solicitante, cuando éstas se encuentren caducas, una vez vencido el plazo de gracia otorgado al titular para su renovación.

Así las cosas, del análisis de la marca “DC UNITED”, verifica este Tribunal que la misma estuvo vigente hasta el 27 de noviembre de 2011, sea que, su período de gracia venció el 27 de mayo de 2012 y por consiguiente, al momento del dictado de la resolución final por parte del Registro de la Propiedad Industrial, el día 20 de marzo de 2012, se encontraba vencida aunque no había transcurrido el plazo de gracia (de 6 meses) para su renovación, por lo que de conformidad con lo indicado era obligatorio su rechazo.

No obstante, siendo que la relacionada circular dispone que procede su inscripción “... **a partir del plazo de 6 meses contado desde del vencimiento...**” y siendo que a esta fecha; 17 de diciembre de 2012, ya ha transcurrido el período de gracia concedido a su titular para tramitar la renovación, este Tribunal considera factible continuar con el trámite de la solicitud presentada por la empresa DC COMICS, dado lo cual, debe revocarse la resolución apelada, toda vez que la marca inscrita que impedía la inscripción del signo propuesto, ya se encuentra caduca y fuera del plazo para ser renovada, desapareciendo así el motivo que impedía su trámite y dando cabida a que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el estudio de registrabilidad de la marca objeto del presente asunto.

Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar con lugar, por las razones dadas por este Tribunal, el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **DC COMICS**, contra la



resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y dos segundos del veinte de marzo de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar se continúe con el trámite de registro de la marca de fábrica “**DC ENTERTAINMENT (DISEÑO)**”, en clase 16 de la Clasificación Internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado, no lo impidiere.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar, por las razones dadas por este Tribunal, el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **DC COMICS**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y dos segundos del veinte de marzo de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar se continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca de fábrica “**DC ENTERTAINMENT (DISEÑO)**”, en clase 16 de la Clasificación Internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado, no lo impidiere. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

TG: Requisitos de Inscripción de la marca

TNR: 00.42.06