



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0095-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca “*SUPER HÉROES UNITED SHU.CR (diseño)*”

DC COMICS y MARVEL CHARACTERS INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-2970)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 151-2017

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

Conoce este Tribunal la solicitud de adición y aclaración planteada por el licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera** en representación de las empresas **DC COMICS** y **MARVEL CHARACTERS INC.**, en relación al **Voto No. 660-2016** dictado dentro del presente expediente a las 14:20 horas del 11 de agosto de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. El instituto jurídico de la adición y aclaración está regulado en el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme lo establece el numeral 229.2 de la Ley General de la Administración Pública.

En idéntico sentido, el **artículo 30 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo** (Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009) dispone:

“Artículo 30. Adición y aclaración. El Tribunal no podrá variar ni modificar sus resoluciones, pero sí aclarar cualquier concepto oscuro o suplir cualquier omisión que contengan sobre los puntos debatidos. La aclaración o adición solo procederán respecto de la parte dispositiva.



La adición o aclaración podrán hacerse de oficio, o a instancia de parte, en este último supuesto si fuera solicitada dentro del plazo de tres días hábiles a partir de la notificación de la resolución a todas las partes. En este último caso el Tribunal resolverá lo que corresponda a la brevedad posible.”

SEGUNDO. Que este Tribunal Registral Administrativo en el **Voto No. 660-2016**, dictado a las 14:20 horas del 11 de agosto de 2016, declaró con lugar el recurso de apelación planteado por el **licenciado Dengo Solera**, en la representación indicada, revocando la resolución dictada por el Registro a las 10:48:20 horas del 26 de enero de 2016, en el sentido de que:

*“... se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el **licenciado Álvaro Enrique Dengo Solera**, en su calidad de apoderado especial de las empresas **DC COMICS** y **MARVEL CHARACTERS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:48:20 horas del 26 de enero de 2016, la cual se **REVOCA** y por ende se admite la oposición interpuesta por éstas en*



*contra del signo **SUPER HEROES UNITED** propuesto por Oscar Roberto Benítez Soto, el cual se deniega. Respecto de la solicitud de declaratoria de notoriedad de los signos “**SUPER HEROES**” y “**SUPER HERO**”, inscritos en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) y en la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea (OAMI), a nombre de las empresas opositoras, considera este Tribunal que no ha sido aportada prueba suficiente para demostrar esta condición y en razón de ello se deniega...”*

Redacta el juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, solicita ante este Tribunal la adición y aclaración del Voto relacionado, manifestando que:



“ ...Este Tribunal en el fallo referido, concretamente en el punto QUINTO del mismo, tiene por demostrado que la marca **BATMAN** inscrita en la OAMI en el año 2005 con Registro No. 002974673 fue declarada como marca famosa y notoria por el Instituto Nacional de la Propiedad (INAPI) de Chile, mediante fallo No. 148345 del 19 de marzo del 2010 y de ese mismo modo lo reconoció el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica en la resolución objeto de esta alzada.

Pese a todo ello, el **POR TANTO** de este Tribunal REVOCA la resolución del a quo venida en apelación, acoge la oposición incoada por el suscrito, pero omite hacer pronunciamiento expreso respecto al reconocimiento de la marca **BATMAN** como **NOTORIA Y FAMOSA**; situación que debe adicionarse conforme ahora se peticiona, máxime que este asunto no fue objeto de debate.

Por lo anterior, solicito se adicione el fallo en cuanto a lo ahora solicitado...”

SEGUNDO. Analizada la resolución objeto de esta adición y aclaración, considera este Órgano de Alzada que la misma no resulta de recibo, toda vez que en el escrito visible a folio 39 del legajo de apelación, se aprecia como pretensión: “...se declare en forma expresa se tenga por acreditada la notoriedad de la marca **SUPER HEROES**, al igual que se hizo para la marca **BATMAN** por parte del a-quo; ambas propiedad de mis representadas...” lo cual fue avalado por este Tribunal, prueba de ello lo es la forma como se resolvió.

En este sentido, advierta el gestionante que en el Considerando QUINTO del **Voto 660-2016** se afirmó que: “...a la luz de la normativa expuesta en el Considerando que precede, la condición de marca notoria del signo “**BATMAN**” lo ubica dentro de un régimen de protección especial...” (folio 49 del Legajo de apelación). Por ello, la parte dispositiva no resulta omisa, toda vez que en su “**POR TANTO**” este Tribunal resuelve conforme al principio de congruencia y dentro de su competencia. Esto es, si ya el Registro de la Propiedad Industrial declaró la notoriedad del signo **BATMAN** y esto fue avalado por el Tribunal Registral Administrativo, es ocioso una nueva declaración de notoriedad. En todo caso, esta nueva declaración de notoriedad por parte de este Órgano Superior no fue solicitada como agravio por el apelante en forma expresa y en razón de ello, debe atenerse a lo resuelto en el relacionado Voto.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar la solicitud de adición y aclaración presentada por el licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, dado lo cual este Tribunal mantiene incólume la parte dispositiva del **Voto 660-2016**, dictado dentro del presente expediente a las 14:20 horas del 11 de agosto de 2016. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en el libro de ingresos que lleva al efecto este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen, para lo de su cargo. **NOTÍFIQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora