

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0052-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “BAMBI”**

**DISNEY ENTERPRISES, INC., apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7194-06)**

**[Subcategoría: Marcas y Otros Signos]**

***VOTO N° 255-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las dieciséis horas, cuarenta minutos del cinco de junio de dos mil ocho.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su calidad de *Apoderada Especial* de la empresa **DISNEY ENTERPRISES, INC.**, sociedad existente y organizada bajo las leyes de Delaware, domiciliada en 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, Estados Unidos de Norte América, contra la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del diez de diciembre de dos mil siete.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de agosto de dos mil seis, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades indicadas al inicio y representante de la empresa **DISNEY ENTERPRISES, INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “BAMBI”, en clase 25 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir calzado atlético, pañuelos para la cabeza; gorras de

béisbol; cubiertas de playa; ropa de playa (vestimenta); fajas; baberos; bikinis; sacos casuales (de vestir); botas; corbatines; sostenes; gorras; cubre pantalones; baberos de tela; abrigos; vestidos; orejeras; calzado; guantes; camisas de golf; sombreros; bandas para la cabeza (usados como sombrerería); artículos para la cabeza (usados como sombrerería); calcetería; ropa de niños; chaquetas; pantalones de mezclilla; camisetas deportivas; jersys, pañoletas; leotardos; calentadores de piernas; mitones; corbatas; camiones; batas para dormir; pijamas; pantalones; panti-medias; camisa tipo polo; ponchos; ropa impermeable (vestimenta); batas; sandalias, bufandas; camisas; zapatos; enaguas; pantalones cortos; pantalones; pantuflas; ropa para dormir; medias; maxi-medias; suéteres, pantalones para entrenamiento; sudaderas, vestidos de baño; camisetas sin margas; mallas (de vestir); camisetas; ropa interior; chalecos; muñequeras; vestidos, calzado y sombrerería.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las ocho horas del diez de diciembre de dos mil siete, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto No. 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002; “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley No. 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley No. 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, SE RESUELVE: Mantener el criterio del Registrador y Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintitrés de enero de dos mil ocho, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **DISNEY ENTERPRISES**, presentó recurso de revocatoria y apelación en subsidio en contra de la resolución referida.

**CUARTO.** Que mediante resolución emitida por la Dirección de dicho Registro, a las once horas del seis de febrero de dos mil ocho, se declara sin lugar el recurso de revocatoria y se admite para ante este Tribunal, el recurso de apelación interpuesto.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, no se han observado otras causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho; y,**

#### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “**HECHOS PROBADOS**”, este Tribunal enlista como tal, el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**BAMBI**”, propiedad del señor **Gastón Dada Fumero**, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos ochenta y nueve-novecientos treinta y dos, bajo el número de registro 83921, desde el catorce de setiembre de mil novecientos noventa y tres, vigente hasta el catorce de setiembre de dos mil trece, para proteger y distinguir ropa exterior de hombre, mujer y niño en general, en clase 25 de la Clasificación Internacional (Ver folio 109).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No hay hechos de importancia para lo que debe ser resuelto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA SOLICITUD PRESENTADA Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BAMBI**”, presentada por la empresa **DISNEY ENTERPRISES, INC.**, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en vista que se está en presencia de una marca inadmisibles por derechos de terceros, al estar inscrita en dicho Registro la marca de fábrica “**BAMBI**”, propiedad del señor **Gastón Dada Fumero**, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos ochenta y nueve-novecientos treinta y dos, bajo el número 83921, desde el catorce de setiembre de mil novecientos noventa y tres, vigente hasta el catorce de setiembre de dos mil trece, en clase 25 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, inconforme con el rechazo, la representante de la empresa **DISNEY ENTERPRISES, INC.**, alega que el criterio del Registro de la Propiedad Industrial para declarar sin lugar la solicitud de registro del signo distintivo “**BAMBI**”, es totalmente incorrecto, toda vez que es una marca famosa, que goza del reconocimiento a nivel mundial, por ser el personaje principal de varias películas que llevan su mismo nombre.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En la resolución que se recurre, el Registro de la Propiedad Industrial reconoce la notoriedad de la película Bambi, propiedad de la cadena **DISNEY ENTERPRISES, INC.**, reconociéndoles a los personajes de esta película, la fama y el reconocimiento del público, criterio que se ajusta a los alegatos de la representante de la empresa **DISNEY ENTERPRISES, INC.**, manifestando que la marca **BAMBI** es una marca notoria y famosa, por cuanto es conocida no sólo por el público meta, sino fuera de las fronteras, pero rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BAMBI**”, presentada por la empresa **DISNEY ENTERPRISES, INC.**, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en vista que se está en presencia de una marca inadmisibles por derechos de terceros, al estar

inscrita en dicho Registro la marca de fábrica “**BAMBI**”, propiedad del señor Gastón Dada Fumero.

Al respecto, para la solución del presente asunto, es importante tener presente que la marca de fábrica “**BAMBI**”, propiedad del señor **Gastón Dada Fumero**, le fue autorizada su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el número de registro 83921, desde el catorce de setiembre de mil novecientos noventa y tres, para proteger y distinguir ropa exterior de hombre, mujer y niño en general, en clase 25 de la Clasificación Internacional y es a partir de la fecha en que se inscribe: catorce de setiembre de mil novecientos noventa y tres, que se cuenta con cuatro años para ejercer la acción de nulidad del registro de una marca, si ésta contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues de lo contrario, toda acción que se efectúe después de ese plazo resulta prescrita, según lo establece el artículo 37, párrafos primero y tercero de dicha Ley, al establecer lo siguiente:

*Artículo 37.- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley...*

**La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.** (Lo subrayado y en negrita no son del original).

Nótese que el instituto de la prescripción se distingue de otros institutos, como por ejemplo, el de caducidad por los siguientes elementos: **A)** Por su origen: porque la prescripción siempre es legal. **B)** Por su fundamento: la prescripción (entiéndase que la extintiva) se inspira en el concepto de que un derecho no ejercitado se puede suponer abandonado por el titular, siendo la razón subjetiva del no ejercicio, o sea, la negligencia, real o supuesta, del titular, la causa de

la extinción, o bien la razón objetiva de la conveniencia de no dejar subsistente un derecho inactivo, y por eso inútil, en detrimento de otro derecho. **C)** Por su función práctica: en la prescripción opera la exigencia de que los derechos subjetivos en general no queden inactivos durante largo tiempo. **D)** Por sus efectos: la prescripción extingue las acciones y derechos, generalmente, a través de una excepción, admitiendo causas de suspensión y de interrupción y **E)** Por su declaratoria, porque siendo la prescripción renunciable, no puede ser declarada de oficio, y por ende, es necesario que el sujeto pasivo la alegue y la demuestre.

Así las cosas, si bien el Estado tiene la obligación de tutelar las marcas notoriamente conocidas, debiendo reconocerles el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de su notoriedad, la disminución de su fuerza distintiva o su valor comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho, tal y como lo dispone el artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tenemos que en el presente caso, el plazo para interponer la nulidad del registro de la marca de fábrica “**BAMBI**”, propiedad del señor **Gastón Dada Fumero**, sobradamente prescribió, por cuanto a dicha marca le fue autorizada su inscripción el día catorce de setiembre de mil novecientos noventa y tres, por lo que la acción para presentar la nulidad de ese registro se encuentra prescrita al haber transcurrido los cuatro años otorgados por ley, y que poseía la empresa **DISNEY ENTERPRISES, INC.**, para interponer la acción de nulidad, contra la inscripción de la marca de fábrica “**BAMBI**”, registro número 83921, en clase 25 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir ropa exterior de hombre, mujer y niño en general.

**QUINTO.** Respecto al cotejo marcario, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que en el presente asunto la marca propuesta “**BAMBI**” transgrede el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que existe identidad gráfica, fonética e ideológica con la marca inscrita “**BAMBI**”, propiedad del señor Gastón Dada Fumero, registro número 83921, desde el catorce de setiembre de mil novecientos noventa y tres, vigente hasta el catorce de setiembre de dos mil trece, en clase 25

de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir ropa exterior de hombre, mujer y niño en general (ver folio 109), pues aceptar la coexistencia registral con la marca de fábrica y de comercio solicitada “**BAMBI**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir calzado atlético, pañuelos para la cabeza; gorras de béisbol; cubiertas de playa; ropa de playa (vestimenta); fajas; baberos; bikinis; sacos casuales (de vestir); botas; corbatines; sostenes; gorras; cubre pantalones; baberos de tela; abrigos; vestidos; orejeras; calzado; guantes; camisas de golf; sombreros; bandas para la cabeza (usados como sombrerería); artículos para la cabeza (usados como sombrerería); calcetería; ropa de niños; chaquetas; pantalones de mezclilla; camisetas deportivas; jersys, pañoletas; leotardos; calentadores de piernas; mitones; corbatas; camisones; batas para dormir; pijamas; pantalones; panti-medias; camisa tipo polo; ponchos; ropa impermeable (vestimenta); batas; sandalias, bufandas; camisas; zapatos; enaguas; pantalones cortos; pantalones; pantuflas; ropa para dormir; medias; maxi-medias; suéteres, pantalones para entrenamiento; sudaderas, vestidos de baño; camisetas sin margas; mallas (de vestir); camisetas; ropa interior; chalecos; muñequeras; vestidos, calzado y sombrerería, generaría riesgo de confusión en el consumidor al suponer que los productos que pretende proteger la marca solicitada, son originarios del mismo empresario, al no existir ningún elemento diferenciador entre ambos signos distintivos.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Así las cosas, al determinar este Tribunal que en el presente asunto prescribió de sobra el plazo contemplado en el artículo 37, párrafo 3, para la interposición del proceso de nulidad del registro de la marca de fábrica “**BAMBI**”, propiedad del señor **Gastón Dada Fumero**, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **DISNEY ENTERPRISES, INC.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del diez de diciembre de dos mil siete, la cual se confirma.

**SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **DISNEY ENTERPRISES, INC.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del diez de diciembre de dos mil siete, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia 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.**

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***



## **DESCRIPTORES**

**-NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA**

**TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.90**