

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0054-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “SNOW WHITE”

DISNEY ENTERPRISES, INC., apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7143-06)

[Subcategoría: Marcas y Otros Signos]

VOTO N° 256-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las dieciséis horas, cuarenta y cinco 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 nueve 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 “SNOW WHITE”, en clase 16 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir libretas de direcciones; almanaques;

apliques en forma de calcomanías; libretas de citas; impresiones de arte; equipos para pintura de artes y manualidades; libros de autógrafos; libros de bebés; bolígrafos; tarjetas de béisbol; portafolios; sujetalibros; marcadores de libros; libros; etiquetas adhesivas para parachoques de auto; calendarios; tiras cómicas; tarjetas de Navidad; tiza; libros de actividades para niños; portavasos hechos de papel; álbumes para monedas; libros de colorear, lápices de colores; libros de historietas cómicas; historietas cómicas; libros de cupones; calcomanías; centros de mesa decorativos de papel; diarios; pañales desechables para bebés; reglas para dibujo; sobres; borradores; marcadores; tarjetas de ayuda pedagógica; tarjetas de regalo; papel de regalo, globos; tarjetas de felicitaciones; libros de huéspedes; revistas; mapas; bloques para memorandum; plasticina para modelar; boletines de noticias; periódicos; papel para notas, cuadernos; papel para cuadernos, cuadros (pinturas enmarcadas o no); banderas de papel; sorpresas de fiesta hechos de papel; sombreros de fiesta hechos de papel; decoraciones para pasteles hechas de papel; decoraciones para fiesta hechas de papel; servilletas de papel; bolsas de fiesta hechas de papel; pisapapeles; lazos de papel para regalos; banderines de papel; individuales de papel; manteles hechos de papel; portalápices o portapapiceros; lápices; sacapuntas para lápices; cajas y estuches para lápices y lapiceros; lapiceros; periódicos; álbumes para fotografías, fotografías, grabados hechos con fotografías; impresos ilustrados; libros de imágenes; retratos; tarjetas postales; afiches; premios impresos; certificados impresos; invitaciones impresas; menús impresos; libros de recetas; sellos de hule; tarjetas de registro de puntuaciones deportivas; álbumes de estampillas; papelería; engrapadoras; tarjetas adhesivas; cromos para intercambiar; reglas no calibradas; papel de escritura; implementos de escritura; etiquetas para equipaje que sean de papel; banderas plásticas; banderines plásticos; cartón y artículos de estas materias; no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las nueve 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 treinta 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 diez horas, treinta minutos 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 “**BLANCA NIEVES**”, propiedad de la empresa **LAPICERA MEXICANA, S.A. DE C.V.**, bajo el número de registro 155332, desde el dos de enero de dos mil seis y veinte hasta el dos de enero de dos mil dieciséis, para proteger y distinguir papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografía; papelería; adhesivos-pegamentos- para la papelería o la casa; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materiales plásticos para el embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, chichés, en clase 16 de la Clasificación Internacional (Ver folio 202).

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 “**SNOW WHITE**”, 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, dado que se está en presencia de una marca inadmisibles por derechos de terceros, al encontrarse inscrita en dicho Registro la marca de fábrica “**BLANCA NIEVES**”, propiedad de **LAPICERA MEXICANA, S.A., DE C.V.**, bajo el

número 155332, desde el dos de enero de dos mil seis, vigente hasta el dos de enero de dos mil dieciséis, en clase 16 de la Clasificación Internacional, pese a que reconoce que tanto la película “Blanca Nieves y los Siete Enanos (Snow White and the Seven Dwarfs)” como sus personajes son famosos y reconocidos por el público, como propiedad de la cadena Disney. Indica además el referido Registro en el inciso g) del punto VIII de la parte considerativa de su resolución, lo siguiente: *“Respecto al alegato que hace el solicitante, al considerar que el registro número 155332 de la marca **“BLANCA NIEVES”**, de fecha 02 de enero de 2006, debe ser anulada de oficio por este registro, ya que la marca de su representada es famosa y notoria, en este sentido, se indica que esta no es la vía correspondiente para recurrirla, por lo que de existir alguna inconformidad con el criterio de este Registro deberá acudir a registro número 155332 (sic), deberá acudir a los medios correspondientes para alegarla y demostrar su mejor derecho sobre la marca **“SNOW WHITE”**...”*

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En la resolución que se recurre, el Registro de la Propiedad Industrial reconoce la fama y reconocimiento público de la película **“BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANOS”** (Snow White and the Seven Dwarfs), propiedad de la cadena **DISNEY ENTERPRISES, INC.**, así como de los personajes de esa película, disponiendo que para determinar una posible nulidad del registro número 155332, que corresponde a la marca **“BLANCA NIEVES”**, propiedad de la empresa **LAPICERA MEXICANA, S.A., DE C.V.**, la empresa **DISNEY ENTERPRISES, INC.**, deberá acudir a los medios correspondientes para alegarla y demostrar su mejor derecho sobre la marca **“BLANCANIEVES”**.

Este Tribunal no comparte el criterio antes indicado, vertido por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, toda vez que si del mérito de los autos, el Registro de la Propiedad Industrial estimó que el signo distintivo **SNOW WHITE**, solicitado por la empresa **DISNEY ENTERPRISES, INC.**, es famoso y reconocido por el público, lo que equivale a reconocer la notoriedad de dicho signo, debió proceder de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 44 entonces vigente de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y otorgarle la protección requerida, con el objeto de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de esa marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho, tal y como lo establece el citado artículo, que en su párrafo segundo dispone:

“Artículo 44.- Protección de las marcas notoriamente conocidas.

(...) La presente ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho...”

Así las cosas, teniendo a la vista que el registro número **155332**, correspondiente a la marca de fábrica “**BLANCA NIEVES**”, a nombre de la empresa **LAPICERA MEXICANA, S.A. DE C.V.**, se autorizó el **dos de enero de dos mil seis** (ver folio 202) y en virtud de que a la iniciación del proceso de nulidad del registro marcario número **155332** no le ha sobrevenido el plazo de prescripción contemplado en el párrafo tercero del artículo 37 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo procedente era suspender el dictado de la resolución recurrida e iniciar el proceso de nulidad de la marca de fábrica “**BLANCA NIEVES**”, propiedad de la empresa **LAPICERA MEXICANA S.A. DE C.V.**, registro número **155332**, para proteger y distinguir papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografía; papelería; adhesivos-pegamentos- para la papelería o la casa; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materiales plásticos para el embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, chichés, en clase 16 de la Clasificación Internacional, observándose el debido proceso, con el fin de que, en caso de que proceda y así se determine, se declare la nulidad del referido registro número **155332**,

conforme con el procedimiento que se encuentra establecido en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo que interesa dispone:

“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.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca...

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada...

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe...”

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Teniendo a la vista que el registro número **155332**, correspondiente a la marca de fábrica **“BLANCA NIEVES”**, a nombre de la empresa **LAPICERA MEXICANA, S.A. DE C.V.**, se autorizó el dos de enero de dos mil seis (ver folio 202) y en virtud de que a la acción de nulidad no le ha sobrevenido el plazo de prescripción contemplado en el párrafo tercero del artículo 37 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo procedente es acoger el recuso de Apelación presentado y revocar la resolución recurrida a efecto de que el Registro de la Propiedad Industrial previa suspensión del trámite de registro que nos ocupa, proceda a iniciar el proceso de nulidad de la marca de fábrica **“BLANCA NIEVES”**, propiedad de la empresa **LAPICERA MEXICANA S.A. DE**

C.V., registro número **155332**, para proteger y distinguir papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografía; papelería; adhesivos-pegamentos- para la papelería o la casa; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materiales plásticos para el embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, chichés, en clase 16 de la Clasificación Internacional, observándose el debido proceso, con el fin de que, en caso de proceder, se decrete la nulidad del referido registro número **155332**, conforme con el procedimiento que se encuentra establecido en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación presentado contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del diez de diciembre de dos mil siete, la cual en este acto se revoca, a efecto de que el Registro de la Propiedad Industrial previa suspensión del trámite de registro de la marca de fábrica y de comercio “**SNOW WHITE**”, proceda a iniciar la acción de nulidad de la marca de fábrica “**BLANCA NIEVES**”, propiedad de la empresa **LAPICERA MEXICANA S.A. DE C.V.**, registro número **155332**, inscrita para proteger y distinguir papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografía; papelería; adhesivos-pegamentos- para la papelería o la casa; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materiales plásticos para el embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, chichés, en clase 16 de la Clasificación Internacional, observándose el debido proceso, con el fin de que, en caso de proceder, se decrete la nulidad del referido registro número **155332**, conforme con el procedimiento que se encuentra establecido en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA

TNR: 00.42.90