



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0042-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo **BIG HERO 6**

MARVEL CHARACTERS, INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2013-4034)

Marcas y otros signos

VOTO 576-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica a las diez horas cincuenta y cinco minutos del veintiuno de julio de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación presentado por la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-679-960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **MARVEL CHARACTERS, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con diecinueve minutos veintitrés segundos del veintiséis de noviembre de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de mayo de 2013, la licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de comercio y de servicios **BIG HERO 6** para distinguir:

Clase 9: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos para grabar; DVD y otros medios digitales para grabar; y mecanismos para aparatos operados con monedas; cajas registradoras, máquinas calculadoras,



equipo para el procesamiento de información y computadoras; extintores; grabadores de cintas de audio; reproductores de cintas de audio; cintas de audio; discos de audio; reproducciones de audio; reproducciones de audio y video; parlantes de audio; binoculares; calculadoras; CD-ROM; unidades de CD-ROM (como parte de la computadora); grabadores de CD-ROM (como parte de la computadora); teléfonos celulares; accesorios para teléfonos celulares; estuches para teléfonos celulares; chips que contienen grabaciones musicales; carátulas para teléfonos celulares; reproductores de discos compactos; grabadores de discos compactos; discos compactos; programas de juegos para computadora; cartuchos y discos de juegos para computadora; computadoras; hardware de computadora; teclado de computadora; monitores de computadora; ratón de computadora; unidades de disco de computadora; software de computadora; teléfonos inalámbricos; imanes decorativos; reproductores digitales de video y audio; DVD; reproductores de DVD; grabadores de DVD; discos digitales versátiles; discos de video digitales; discos ópticos y magneto-ópticos pregrabados, reproductores de discos ópticos y magneto-ópticos y grabadores para audio, video y datos de computadora; cables eléctricos y ópticos; organizadores personales electrónicos; estuches para anteojos; anteojos; reglas graduadas para oficina y para papelería; audífonos; máquinas de karaoke; micrófonos; reproductores de MP3; módems (como parte de una computadora); almohadillas para ratón; películas; reproducciones musicales; mensáfonos; equipos de estéreo personales; asistentes digitales personales; impresoras; radios; anteojos para el sol; teléfonos; televisores; grabadores de cinta de video; reproductores de cinta de video; cartuchos de juegos para video; discos de juegos para video; cintas de video; videoteléfono; grabaciones de video; radioteléfonos portátiles; descansa muñecas y descansa brazos para uso con computadoras”;

Clase 16: “Papel, cartón y artículos de estos materiales, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material 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 y de enseñanza (excepto aparatos); materiales plásticos para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés; libros de direcciones; almanaques; decoraciones en forma de calcomanías;



agendas; impresiones de arte; equipo de pinturas para artes y manualidades; libros de autógrafos; libros para bebé; bolígrafos; tarjetas de béisbol; carpetas; sujetas libros; marcador de libros; libros; calcomanías para el parachoques; calendarios; tiras cómicas; crayones; tarjetas navideñas; tiza; pizarras; libros de actividades para niños; posavasos hechos de papel; álbumes de monedas; libros para colorear; páginas para colorear, lápices de color; libros de tiras cómicas; tiras cómicas; libros de cupones; centros de mesa de papel decorativos; diarios; reglas para dibujo; pizarras de borrado en seco; sobres; borradores; rotuladores; tarjetas educativas; tarjetas de regalo; papel para envolver regalos; globos terráqueos; tarjetas de saludo; libros de visitas; revistas; mapas; marcadores; bloc de notas; arcilla para modelar; boletines informativos; papel para tomar notas; cuadernos; papel de cuaderno; pinturas (entendidas como material escolar o material para artistas); banderas de papel; artículos (recuerdos) de papel para fiesta; decoraciones de papel para queques; decoraciones de papel para fiesta; servilletas de papel; bolsas de papel para fiesta; pisapapeles; lazos de papel para envolver regalos; banderines de papel; individuales de papel; manteles de papel; cobertores de plástico para mesas (entendido como material plástico para embalar); bolsas plásticas para fiestas, recipientes para lapiceros y lápices; lápices; sacapuntas; estuches y cajas para lapiceros y lápices; lapiceros; periódicos; álbumes de fotografías; fotografías; impresiones gráficas; libros de ilustraciones; materiales plásticos para empacar (no incluidos en otras clases); retratos; tarjetas postales; afiches; premios impresos; certificados impresos; invitaciones impresas; menús impresos; libros de recetas; sellos de hule; bolsas para emparedados; tarjetas de puntaje; álbumes de estampillas; papelería; engrapadoras; calcomanías; tarjetas para intercambiar; reglas sin graduar; papel para escribir; implementos para escribir; abrecartas de metales preciosos; decoraciones hechas de plástico para envolver regalos”;

Clase 25: “Ropa; calzado; sombrerería; delantales; zapatos atléticos (deportivos); pañuelos grandes; gorras de béisbol; salidas de playa; ropa de playa; cinturones; bikinis; corbatines; botas; prendas para la parte inferior del cuerpo; sostenes; gorras; chaparreras; abrigos; baberos de tela; disfraces para utilizar en juegos de rol; fajines, vestidos, orejeras, trajes de fiesta, guantes; camisetas para golf; disfraces para Halloween; sombreros; bandas para la cabeza



(vinchas); calcetería; ropa para infantes; chaquetas; jeans (pantalones de mezclilla); jerséis; calentadores de piernas; leotardos; lencería; ropa para holgazanear; mitones; camiones; batas de dormir; overoles; pantalones; pantimedias; pijamas; camisas deportivas; ponchos; ropa para la lluvia; batas; sandalias; bufandas; pañuelos; camisas; zapatos; pantalones cortos; faldas; pantalones de vestir; ropa para dormir; pantuflas; medias; trajes; suéteres; pantalones de buzo; sudaderas; trajes de baño; corbatas; camisetas sin mangas; mallas; tops; camisetas; ropa interior; chalecos; muñequeras”;

Clase 28: “Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; adornos y decoraciones para árboles de Navidad; juegos de destrezas de acción; figuras de acción y accesorios para los mismos; juegos de mesa; juegos de cartas; juguetes de actividades múltiples para niños; sets de bádminton; globos de juego; bolas de básquetbol; juguetes para el baño; bates de béisbol; bolas de béisbol; bolas de playa; bolsas rellenas con cuentas para jugar; muñecas rellenas con cuentas; cubos de armar para jugar; bolas de boliche; sets de varita y solución para hacer burbujas; guantes de receptor; sets de ajedrez; cosméticos de juguete para niños; medias navideñas de juguete; figuras de juguete coleccionables; móviles para cunas; juguetes para cunas; juguetes de lanzar discos; muñecas; ropa para muñecas; accesorios para muñecas; sets de juego para muñecas; juguetes de acción eléctricos; equipo vendido como una unidad para jugar juegos de cartas; aparejo de pesca; bolas de futbol americano; bolas de golf; guantes de golf; marcadores para bolas de golf; unidades manuales para jugar juegos electrónicos que no sean los adaptados para uso con o sin una pantalla o monitor como dispositivo externo; discos de hockey; palos de hockey; juguetes para infantes; juguetes inflables; rompecabezas; combas; papalotes; trucos mágicos; canicas; juegos de manipulación; juguetes mecánicos; cajas musicales de juguete; juguetes musicales; juegos de salón; recuerdos para fiesta de la naturaleza de juguetes pequeños; sombreros de papel para fiestas; juegos de fiesta; cartas para jugar; juguetes de peluche; sacos de arena para practicar boxeo; títeres; patines; bolas de hule; patinetas; tablas de snowboard; globos de nieve; bolas de futbol; trompos; juguetes para presionar; juguetes rellenos; bolas de tenis de mesa; paletas y raquetas para tenis de mesa; mesas para tenis de mesa; juguetes que hablan; juegos de puntería;



osos de peluche; bolas de tenis; raquetas de tenis; figuras de acción de juguete y accesorios para los mismos; set de balde y pala de juguete; móviles de juguete; vehículos de juguete; motonetas de juguete; automóviles de juguete; kits para armar modelos a escala de juguete; figuras de juguete; bancos de juguete; camiones de juguete; relojes de juguete; armas de juguete; máquinas de videojuegos para uso con televisores; bolas de voleibol; juguetes que lanzan agua; juguetes de cuerda; yoyos”;

Clase 41: “Servicios de educación; servicios de capacitación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; producción, presentación y alquiler de películas; producción, presentación y alquiler de programas de televisión y radio; producción, presentación y alquiler de grabaciones de sonido y video; información de entretenimiento; entretenimiento interactivo en línea; producción de programas de entretenimiento y programas interactivos para distribución a través de televisión, cable, satélite, medios de audio y video, cartuchos, discos láser, discos de computadora y medios electrónicos; producción de programas de entretenimiento y programas interactivos con acción en vivo y animados para distribución a través de medios de audio y video, y medios electrónicos; producción y suministro de noticias de entretenimiento e información de entretenimiento a través de redes de comunicación y computadora; suministrar servicios de entretenimiento vía una red global de comunicación de la naturaleza de juegos en línea y sitios web que contienen una gran variedad de información de entretenimiento de interés general relacionadas con películas de largometraje, shows o programas de televisión, videos musicales, cortos relacionados con las películas, fotografías y otros materiales multimedia; servicios de parques de diversiones y parques temáticos; servicios de educación y entretenimiento prestados en o en relación con parques temáticos, principalmente, shows en escenario en vivo, shows en vivo de parques de diversiones, espectáculos en vivo dados por personajes disfrazados y presentación de representaciones teatrales en vivo; presentación de shows en escenario en vivo; presentación de representaciones en vivo; producciones de teatro; servicios de entretenimiento, principalmente, espectáculos en vivo de entrenadores profesionales”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas con diecinueve minutos veintitrés segundos del veintiséis de noviembre de dos mil quince, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada únicamente para las clases 16, 25 y 28 y continuar con el trámite correspondiente para las clases 7, 9 y 41 una vez firme esta resolución (...)”***.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución la licenciada Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **MARVEL CHARACTERS, INC**, presento recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con diecinueve minutos veintitrés segundos del veintiséis de noviembre de dos mil quince, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

Hero

registro 239154, para proteger en clase 4: “Aceite lubricante para automóviles incluyendo aceite de motor; grasas, lubricantes, combustibles y aditivos automotrices., 9 Cascos para automóviles; velocímetros y cables para los mismos; aparatos eléctricos, guarniciones, alambres, cables, arneses de cables, interruptores, sensores, fusibles, baterías, bobinas, cláxones, arrancadores, conectores, metros, armaduras e instrumentos todos



para uso en automóviles. **Clase 12** Vehículos, todas las partes, guarniciones y accesorios de los mismos; aparatos para la locomoción mediante tierra, aire o agua, todas las partes, guarniciones y accesorios de los mismos (excluyendo bicicletas, triciclos, todas las partes), guarniciones y accesorios de los mismos (neumáticos y tubos de bicicletas y triciclos), y chasis y transmisión de todo tipo de vehículos y automotrices, vehículos eléctricos/amigables con el ambiente (por ejemplo, vehículos terrestres que no utilizan combustibles) y sus componentes., **Clase 16** Impresos, papelería, publicaciones, tales como, guías manuales, libros, revistas, folletos, panfletos, etiquetas, carteles, todos en el área de automóviles., **Clase 28** Juegos y juguetes; artículos deportivos y para gimnasia no incluidos en otras clases., **35** Administración de negocios, administración de empresas y consultoría, investigación y análisis, en el área de automóviles; servicios de ventas al por mayor y al detalle especialmente vehículos, sus partes, guarniciones y accesorios; publicidad, mercadeo y promoción, catálogos para ordenar por correo y medios electrónicos, tales como, sitios web, programas de compras por televisión, todos en el área de automóviles. **Clase 37** Servicios de reparación y mantenimiento incluyendo servicios de emergencia de asistencia en carretera.” Titular **HERO INVESTCORP LIMITED**.

2- HERO BY WRANGLER, registro 124987 en clase 25 Internacional para proteger:” artículos de vestir, sombrerería y zapatería, a saber, blusas y camisas tejidas o tricotadas para hombres y mujeres y niños, pantalones, enaguas, pantalones cortos, chaquetas, suéteres, chalecos, blusas, pantalones de mezclilla, fajas, medias, calcetines, zapatos, botas, gorras y sombreros”. Titular **WRANGLER APPAREL CORP**.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de relevancia para la resolución del asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**BIG HERO6**”, para las clases 16, 25 y 28 con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con las marcas inscritas “**HERO**”



(Diseño) registro 239154 y el signo **HERO BY WRANGLER** registro 124987, denotándose la falta de aptitud distintiva en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos. Y se continua el trámite de inscripción para las clases 7,9 y 41.

La empresa apelante alega que **BIG HERO 6** es una película que cuenta la historia de seis grandes héroes, argumenta que en cuanto al cotejo fonético las tres marcas tienen una palabra en común pero cuentan con otros elementos que le ayudan a diferenciarse, indica que en cuanto al cotejo ideológico está claro el significado del sustantivo HERO, pero que este no debe ser separado del significado de BIG HERO 6 y tampoco de HERO BY WRANGLER, concluye que no existen elementos de coincidencia suficientes que justifiquen el rechazo de la marca solicitada y que no existe riesgo de confusión alguno. Solicita revocar la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada especial de la empresa **MARVEL CHARACTERS, INC** y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:



“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, las marcas bajo examen:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA
<p data-bbox="342 894 532 926" style="text-align: center;">BIG HERO 6</p> <p data-bbox="237 989 638 1073">Clase 7: “Máquinas expendedoras automáticas”;</p> <p data-bbox="237 1125 638 1869">Clase 9: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro</p>	<p data-bbox="743 898 992 974" style="text-align: center;">Hero</p> <p data-bbox="662 1041 1081 1839">En clase 4: “Aceite lubricante para automóviles incluyendo aceite de motor; grasas, lubricantes, combustibles y aditivos automotrices., 9 Cascos para automóviles; velocímetros y cables para los mismos; aparatos eléctricos, guarniciones, alambres, cables, arneses de cables, interruptores, sensores, fusibles, baterías, bobinas, cláxones, arrancadores, conectores, metros, armaduras e instrumentos todos para uso en automóviles. Clase 12</p>	<p data-bbox="1114 894 1414 978" style="text-align: center;">HERO BY WRANGLER</p> <p data-bbox="1105 1031 1422 1776">En clase 25 Internacional para proteger ”artículos de vestir, sombrerería y zapatería, a saber, blusas y camisas tejidas o tricotadas para hombres y mujeres y niños, pantalones, enaguas, pantalones cortos, chaquetas, suéteres, chalecos, blusas, pantalones de mezclilla, fajas, medias, calcetines,</p>



<p>magnéticos, discos para grabar; DVD y otros medios digitales para grabar; y mecanismos para aparatos operados con monedas; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el procesamiento de información y computadoras; extintores; grabadores de cintas de audio; reproductores de cintas de audio; cintas de audio; discos de audio; reproducciones de audio; reproducciones de audio y video; parlantes de audio; binoculares; calculadoras; CD-ROM; unidades de CD-ROM (como parte de la computadora); grabadores de CD-ROM (como parte de la computadora); teléfonos celulares; accesorios para teléfonos celulares; estuches para teléfonos celulares; chips que contienen grabaciones musicales; carátulas para teléfonos celulares; reproductores de discos</p>	<p>Vehículos, todas las partes, guarniciones y accesorios de los mismos; aparatos para la locomoción mediante tierra, aire o agua, todas las partes, guarniciones y accesorios de los mismos (excluyendo bicicletas, triciclos, todas las partes), guarniciones y accesorios de los mismos (neumáticos y tubos de bicicletas y triciclos), y chasis y transmisión de todo tipo de vehículos y automotrices, vehículos eléctricos/amigables con el ambiente (por ejemplo, vehículos terrestres que no utilizan combustibles) y sus componentes., Clase 16 Impresos, papelería, publicaciones, tales como, guías manuales, libros, revistas, folletos, panfletos, etiquetas, carteles, todos en el área de automóviles., Clase 28 Juegos y juguetes; artículos deportivos y para gimnasia no incluidos en otras clases., 35 Administración de negocios, administración de</p>	<p>zapatos, botas, gorras y sombreros”.</p>
---	---	---



<p>compactos; grabadores de discos compactos; discos compactos; programas de juegos para computadora; cartuchos y discos de juegos para computadora; computadoras; hardware de computadora; teclado de computadora; monitores de computadora; ratón de computadora; unidades de disco de computadora; software de computadora; teléfonos inalámbricos; imanes decorativos; reproductores digitales de video y audio; DVD; reproductores de DVD; grabadores de DVD; discos digitales versátiles; discos de video digitales; discos ópticos y magneto-ópticos pregrabados, reproductores de discos ópticos y magneto-ópticos y grabadores para audio, video y datos de computadora; cables eléctricos y ópticos; organizadores personales electrónicos;</p>	<p>empresas y consultoría, investigación y análisis, en el área de automóviles; servicios de ventas al por mayor y al detalle especialmente vehículos, sus partes, guarniciones y accesorios; publicidad, mercadeo y promoción, catálogos para ordenar por correo y medios electrónicos, tales como, sitios web, programas de compras por televisión, todos en el área de automóviles. Clase 37 Servicios de reparación y mantenimiento incluyendo servicios de emergencia de asistencia en carretera.”</p>	
---	--	--



<p>estuches para anteojos; anteojos; reglas graduadas para oficina y para papelería; audífonos; máquinas de karaoke; micrófonos; reproductores de MP3; módems (como parte de una computadora); almohadillas para ratón; películas; reproducciones musicales; mensáfonos; equipos de estéreo personales; asistentes digitales personales; impresoras; radios; anteojos para el sol; teléfonos; televisores; grabadores de cinta de video; reproductores de cinta de video; cartuchos de juegos para video; discos de juegos para video; cintas de video; videoteléfono; grabaciones de video; radioteléfonos portátiles; descansa muñecas y descansa brazos para uso con computadoras”;</p> <p>Clase 16: “Papel, cartón y artículos de estos materiales,</p>		
---	--	--



<p>no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material 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 y de enseñanza (excepto aparatos); materiales plásticos para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés; libros de direcciones; almanaques; decoraciones en forma de calcomanías; agendas; impresiones de arte; equipo de pinturas para artes y manualidades; libros de autógrafos; libros para bebé; bolígrafos; tarjetas de béisbol; carpetas; sujetas libros; marcador de libros; libros; calcomanías para el parachoques; calendarios; tiras cómicas; crayones; tarjetas</p>		
---	--	--



<p>navideñas; tiza; pizarras; libros de actividades para niños; posavasos hechos de papel; álbumes de monedas; libros para colorear; páginas para colorear, lápices de color; libros de tiras cómicas; tiras cómicas; libros de cupones; centros de mesa de papel decorativos; diarios; reglas para dibujo; pizarras de borrado en seco; sobres; borradores; rotuladores; tarjetas educativas; tarjetas de regalo; papel para envolver regalos; globos terráqueos; tarjetas de saludo; libros de visitas; revistas; mapas; marcadores; bloc de notas; arcilla para modelar; boletines informativos; papel para tomar notas; cuadernos; papel de cuaderno; pinturas (entendidas como material escolar o material para artistas); banderas de papel; artículos (recuerdos) de papel para fiesta; decoraciones de papel</p>		
--	--	--



<p>para queques; decoraciones de papel para fiesta; servilletas de papel; bolsas de papel para fiesta; pisapapeles; lazos de papel para envolver regalos; banderines de papel; individuales de papel; manteles de papel; cobertores de plástico para mesas (entendido como material plástico para embalar); bolsas plásticas para fiestas, recipientes para lapiceros y lápices; lápices; sacapuntas; estuches y cajas para lapiceros y lápices; lapiceros; periódicos; álbumes de fotografías; fotografías; impresiones gráficas; libros de ilustraciones; materiales plásticos para empacar (no incluidos en otras clases); retratos; tarjetas postales; afiches; premios impresos; certificados impresos; invitaciones impresas; menús impresos; libros de recetas; sellos de hule; bolsas para emparedados; tarjetas de</p>		
---	--	--



<p>puntaje; álbumes de estampillas; papelería; engrapadoras; calcomanías; tarjetas para intercambiar; reglas sin graduar; papel para escribir; implementos para escribir; abrecartas de metales preciosos; decoraciones hechas de plástico para envolver regalos”;</p> <p>Clase 25: “Ropa; calzado; sombrerería; delantales; zapatos atléticos (deportivos); pañuelos grandes; gorras de béisbol; salidas de playa; ropa de playa; cinturones; bikinis; corbatines; botas; prendas para la parte inferior del cuerpo; sostenes; gorras; chaparreras; abrigos; baberos de tela; disfraces para utilizar en juegos de rol; fajines, vestidos, orejeras, trajes de fiesta, guantes; camisas para golf; disfraces para Halloween; sombreros; bandas para la cabeza (vinchas); calcetería; ropa para infantes; chaquetas;</p>		
--	--	--



<p>jeans (pantalones de mezclilla); jerséis; calentadores de piernas; leotardos; lencería; ropa para holgazanear; mitones; camisones; batas de dormir; overoles; pantalones; pantimedias; pijamas; camisas deportivas; ponchos; ropa para la lluvia; batas; sandalias; bufandas; pañuelos; camisas; zapatos; pantalones cortos; faldas; pantalones de vestir; ropa para dormir; pantuflas; medias; trajes; suéteres; pantalones de buzo; sudaderas; trajes de baño; corbatas; camisetas sin mangas; mallas; tops; camisetas; ropa interior; chalecos; muñequeras”;</p> <p>Clase 28: “Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; adornos y decoraciones para árboles de Navidad; juegos de destrezas de acción; figuras de acción y accesorios para los mismos;</p>		
--	--	--



<p>juegos de mesa; juegos de cartas; juguetes de actividades múltiples para niños; sets de bádmin-ton; globos de juego; bolas de básquetbol; juguetes para el baño; bates de béisbol; bolas de béisbol; bolas de playa; bolsas rellenas con cuentas para jugar; muñecas rellenas con cuentas; cubos de armar para jugar; bolas de boliche; sets de varita y solución para hacer burbujas; guantes de receptor; sets de ajedrez; cosméticos de juguete para niños; medias navideñas de juguete; figuras de juguete coleccionables; móviles para cunas; juguetes para cunas; juguetes de lanzar discos; muñecas; ropa para muñecas; accesorios para muñecas; sets de juego para muñecas; juguetes de acción eléctricos; equipo vendido como una unidad para jugar juegos de cartas; aparejo de pesca; bolas de futbol americano; bolas de</p>		
---	--	--



<p>golf; guantes de golf; marcadores para bolas de golf; unidades manuales para jugar juegos electrónicos que no sean los adaptados para uso con o sin una pantalla o monitor como dispositivo externo; discos de hockey; palos de hockey; juguetes para infantes; juguetes inflables; rompecabezas; combas; papalotes; trucos mágicos; canicas; juegos de manipulación; juguetes mecánicos; cajas musicales de juguete; juguetes musicales; juegos de salón; recuerdos para fiesta de la naturaleza de juguetes pequeños; sombreros de papel para fiestas; juegos de fiesta; cartas para jugar; juguetes de peluche; sacos de arena para practicar boxeo; títeres; patines; bolas de hule; patinetas; tablas de snowboard; globos de nieve; bolas de futbol; trompos; juguetes para presionar; juguetes rellenos;</p>		
--	--	--



<p>bolas de tenis de mesa; paletas y raquetas para tenis de mesa; mesas para tenis de mesa; juguetes que hablan; juegos de puntería; osos de peluche; bolas de tenis; raquetas de tenis; figuras de acción de juguete y accesorios para los mismos; set de balde y pala de juguete; móviles de juguete; vehículos de juguete; motonetas de juguete; automóviles de juguete; kits para armar modelos a escala de juguete; figuras de juguete; bancos de juguete; camiones de juguete; relojes de juguete; armas de juguete; máquinas de videojuegos para uso con televisores; bolas de voleibol; juguetes que lanzan agua; juguetes de cuerda; yoyos”;</p> <p>Clase 41: “Servicios de educación; servicios de capacitación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; producción, presentación y</p>		
--	--	--



<p>alquiler de películas; producción, presentación y alquiler de programas de televisión y radio; producción, presentación y alquiler de grabaciones de sonido y video; información de entretenimiento; entretenimiento interactivo en línea; producción de programas de entretenimiento y programas interactivos para distribución a través de televisión, cable, satélite, medios de audio y video, cartuchos, discos láser, discos de computadora y medios electrónicos; producción de programas de entretenimiento y programas interactivos con acción en vivo y animados para distribución a través de medios de audio y video, y medios electrónicos; producción y suministro de noticias de entretenimiento e información de entretenimiento a través de redes de comunicación y</p>		
---	--	--



<p>computadora; suministrar servicios de entretenimiento vía una red global de comunicación de la naturaleza de juegos en línea y sitios web que contienen una gran variedad de información de entretenimiento de interés general relacionadas con películas de largometraje, shows o programas de televisión, videos musicales, cortos relacionados con las películas, fotografías y otros materiales multimedia; servicios de parques de diversiones y parques temáticos; servicios de educación y entretenimiento prestados en o en relación con parques temáticos, principalmente, shows en escenario en vivo, shows en vivo de parques de diversiones, espectáculos en vivo dados por personajes disfrazados y presentación de representaciones teatrales en</p>		
---	--	--



vivo; presentación de shows en escenario en vivo; presentación de representaciones en vivo; producciones de teatro; servicios de entretenimiento, principalmente, espectáculos en vivo de entrenadores profesionales”.		
--	--	--

Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria le es aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, en cuanto a las clases 16, 25 y 28, puesto que en cuanto a los mismos la norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente; que afecta el derecho de un tercero, y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Desde el punto de vista gráfico se determina que tanto el signo solicitado como las marcas registradas contienen el término **HERO** de las inscritas, además de que el solicitado contiene la totalidad del denominativo de las marcas registradas. Desde el punto de vista fonético también hay similitud ya que el signo solicitado contiene el término preponderante de los signos inscritos.



busca proteger productos de la misma naturaleza y van destinados al mismo tipo de consumidor.

En cuanto al cotejo ideológico la marca registrada HERO los signos son casi idénticos porque la marca proyecta la idea de héroe y el signo solicitado BIG HERO 6 que significa seis grandes héroes.

En cuanto a los productos el signo solicitado busca proteger productos de la misma naturaleza ya que incluye productos en clase 16 productos de imprenta, papelería y libros y en clase 28 artículos deportivos y de gimnasia al igual que la marca registrada HERO, mientras que para la clase 25 incluye en su lista de productos ropa, calzado y sombrerería, al igual que la marca inscrita HERO BY WRANLER, razón por la cual los agravios esbozados por la apelante deben ser rechazados, dada la identidad gráfica, fonética e ideológica entre los signos confrontados.

Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal concluye que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **MARVEL CHARACTERS, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con diecinueve minutos veintitrés segundos del veintiséis de noviembre de dos mil quince, la que en este acto se confirma, rechazando la solicitud de inscripción del signo solicitado para las clases 16, 25 y 28 dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros y continuar con el trámite correspondiente para las clases 7,9 y 41

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, 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 licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada



especial de la empresa **MARVEL CHARACTERS, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con diecinueve minutos veintitrés segundos del veintiséis de noviembre de dos mil quince, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.