



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN 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 No. 660-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del once de agosto de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el **licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera**, mayor, casado, abogado, con domicilio en San José, en representación de las empresas **DC COMICS** y **MARVEL CHARACTERS INC.**, sociedades existentes bajo las leyes de Estados Unidos de América, 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.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de marzo de 2015, el **licenciado Alfredo Salazar Bonilla**, mayor, abogado, vecino de San José y con cédula de identidad 1-660-267, en representación de **OSCAR ROBERTO BENÍTEZ SOTO**, mayor, casado una vez, administrador de negocios, vecino de Cartago, con cédula de identidad 1-758-404, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “***SUPER HÉROES UNITED SHU.CR (diseño)***”, en clases 25 y 35 de la Nomenclatura Internacional para proteger y distinguir, en **clase 25**: “*camisetas, pantalones y ropa, medias de vestir, gorras*”. Y en **clase 35**: “*camisetas, gorras y ropa, de venta por internet*”, con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos de ley en La Gaceta No 119, 120 y 121 y transcurrido el término conferido en ellos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de agosto de 2015, presentó su oposición el **licenciado Álvaro Enrique Dengo Solera**, en representación de las empresas **DC COMICS** y **MARVEL CHARACTERS INC.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 10:48:20 horas del 26 de enero de 2016, resolvió: ***“POR TANTO (...) se resuelve: i. Se declara sin lugar la oposición planteada por (...) DC COMICS y MARVEL CHARACTERS, INC., contra la solicitud de inscripción de la marca clase 25 internacional, solicitada por (...) OSCAR ROBERTO BENITEZ SOTO, la cual se acoge. ii. Se tiene acreditada la notoriedad de la marca BATMAN alegada por las empresas DC COMICS y MARVEL CHARACTERS, INC. iii. Se tiene por no acreditada la notoriedad de la marca SUPER HÉREOS alegada por las empresas DC COMICS y MARVEL CHARACTERS, INC. (...) NOTIFÍQUESE...”***

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, el **licenciado Dengo Solera**, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del 12 de julio al 1° de setiembre del 2015.



Redacta el juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propios los hechos que por demostrados y de interés para la resolución del presente asunto, tuvo el Registro de la Propiedad Industrial, específicamente lo relativo a los registros



marcarlos:

Registro No 82539; **BATMAN** Registro No 73414;



Registro 38505 y 36756; y



Registro

139482, a nombre de DC COMICS FORMADA POR WARNER COMMUNICATIONS, INC. Y E.C. PUBLICATIONS.

Se agregan los siguientes hechos que este Tribunal tuvo por demostrados:

3.- Las marcas "**SUPER HEROES**" con Registros Nos. 78356610, 3674448; "**SUPER HERO**" con Registros Nos. 72243225, 0825835 y "**SUPER HEROES**" con Registro No 77732560, inscritos en la **Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO)** a nombre de **DC COMICS** y **MARVEL CHARACTERS, INC.** (folios 53 a 61).

4.- Las marcas "**SUPER HEROES**" con Registro No.003357621, "**BATMAN (diseño)**" con Registros Nos. 011236957, 011653904, "**BATMAN**" con Registros 000038125, 002974673 y 012035259 inscritos en la **Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea (OAMI)**, a nombre de **DC COMICS** y **MARVEL CHARACTERS, INC.** (folios 62 a 63 y 68 a 72).

5.- Que mediante el **Fallo No. 148345** dictado el 19 de marzo de 2010, el **Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile (INAPI)** consideró que en el expediente No 957-07 se logró acreditar que la marca **BATMAN** inscrita con Registro No. 002974673 en la Oficina



de Armonización del Mercado Interno de la Unión Europea, a favor de la empresa DC COMICS goza de fama y notoriedad tanto en Chile como en el extranjero (folios 64 a 67).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como no demostrada la notoriedad de las marcas inscritas en Costa Rica a favor de la empresa opositora.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición presentada por **DC COMICS** y **MARVEL CHARACTERS INC.**, al considerar que no se demostró la notoriedad de las marcas **SUPER HEROES** de las empresas oponentes, en razón de que no se aportó prueba suficiente al efecto, toda vez que el registro de los signos en Costa Rica, o en otros países, no resulta prueba de que hayan alcanzado niveles importantes de comercialización que les otorguen la condición de notorias.

Agrega la Autoridad Registral que sí se tiene por acreditada la notoriedad de la marca **BATMAN**, en razón de lo dispuesto por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República de Chile (INAPI) en el Fallo No. 148345 y en aplicación de artículo 6 bis del Convenio de París. No obstante, el signo solicitado consiste en un diseño especial que no incluye el declarado notorio por el INAPI y al realizar el cotejo marcario concluye que el término “BATMAN” contenido en los signos inscritos, no guarda relación alguna con los que constituyen el elemento denominativo del solicitado “**SUPER HEROES UNITED SHU.CR**”, dado lo cual resultan totalmente diferentes a nivel gráfico y fonético. Respecto de una eventual similitud ideológica, este término (batman) genera la idea de un “*hombre murciélago*”, por ser ésta su traducción al español, en tanto que el signo propuesto se traduce como “*súper héroes unidos*” y en conjunto con el diseño agregado generará en la mente del consumidor la idea de productos alusivos a juegos de video, ya que contiene el diseño de un control de este tipo de juegos, simulando los ojos de la máscara. En la resolución apelada se indica que las marcas denominativas “SUPER HEROE” y “SUPER HERO” inscritas en la USTPO y en la OAMI no fueron cotejadas con el signo bajo análisis, en aplicación del principio de territorialidad marcaria y que, por ello, no puede reconocerse a sus titulares



algún derecho sobre estos vocablos, toda vez que no se demostró un mejor derecho en nuestro país. De este modo, al encontrar argumentos desde el punto de vista legal para denegar la oposición planteada por la representación de las empresas opositoras se acoge el signo pretendido por Oscar Roberto Benítez Soto.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, en representación de las empresas opositoras, manifestó en sus agravios que la resolución apelada no se encuentra ajustada a derecho porque su diseño es copia e imitación de la cabeza del vampiro y el diseño de las orejas, también de vampiro, que detallan los signos inscritos. Con ello, el signo propuesto viola los incisos j) y k) del artículo 7, así como el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y produce riesgo de confusión y asociación en el consumidor. Agrega que la marca solicitada hace alusión a “super héroes” que también es una imitación de las inscritas en otros países por DC Comics y Marvel Characters Inc. y son marcas mundialmente conocidas. Adicionalmente, manifiesta que con la marca propuesta se pretende proteger productos y servicios relacionados con los de los inscritos, lo cual incrementa el riesgo de confusión empresarial, especialmente en este caso que se pretende comercializar mediante la venta por internet, que es uno de los principales canales de distribución y ventas utilizados por sus representadas. Afirma que con esta solicitud se produce también un aprovechamiento injusto respecto del mercadeo y publicidad de las marcas inscritas, toda vez que la marca “**BATMAN**” fue declarada famosa y notoria por el INAPI y que existen registros del signo “**SUPER HEROES**” y “**SUPER HERO**” en los Estados Unidos y en la Comunidad Europea, por ello la inscrita carece de distintividad para constituirse en un registro marcario. Con fundamento en dichos alegatos, solicita el recurrente que se revoque la resolución que impugna, se deniegue el registro propuesto y se tenga por acreditada la notoriedad de la marca “**SUPER HEROES**”, al igual que se hizo con la marca “**BATMAN**” en la resolución que apela.

En respuesta al traslado de la oposición, así como en escrito presentado ante este Tribunal el 12 de febrero de 2016, el licenciado **Alfredo Salazar Bonilla**, en representación de **OSCAR ROBERTO BENÍTEZ SOTO**, manifiesta que la máscara contenida en el signo que solicita



es felina con dos orejas puntiagudas verticales. Por ello, el logo que se pretende inscribir, no está relacionado con un vampiro; sino que se trata de una máscara de gato. Afirma que las marcas “SUPER HEROES” y “SUPER HERO” que se utilizan como fundamento para la oposición, no están inscritas en Costa Rica, ni tienen protección internacional. Adicionalmente la solicitada lleva el calificativo “UNITED” que genera una diferencia fonética y gráfica sustancial al realizar el análisis con una visión de conjunto y por ello no se produce riesgo de confusión en el consumidor. Afirma que, si bien es cierto, la marca BATMAN es famosa y notoria, al cotejarla con la solicitada resultan totalmente diferentes y por ello no existe problema alguno en permitir la coexistencia de marcas no semejantes. Con base en dichos agravios solicita se rechace la apelación presentada por la empresa opositora y se confirme en todos sus extremos la resolución del Registro.

CUARTO. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. Sobre el reconocimiento de un signo marcario como notorio, la más calificada doctrina ha señalado: “...*para que haya **notoriedad** la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación*” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393), (agregado el énfasis)

La obligatoriedad de proteger las marcas notorias tiene su fundamento en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del **Convenio de París** para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No. 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del **Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio** (ADPIC), por Ley No. 7475, es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley No. 7978 de 06 de enero del 2000) el inciso e) de su artículo 8:



“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: (...)

*e) Si el signo constituye una **reproducción**, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, **de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París** por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, **cuando su uso resulte susceptible de confundir** o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.”*

(agregado el énfasis)

De la norma transcrita, y de la que a continuación se indicará, se infiere claramente, la legitimación que asiste a cualquier titular de una marca notoria con interés legítimo, para solicitar la nulidad de un signo distintivo; o al mismo Registro de la Propiedad Industrial de declararla de oficio, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la misma Ley de Marcas, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación y se contravenga alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la ley citada. En ese mismo sentido el artículo 44 de dicha ley establece la protección de las marcas notorias al establecer:

“Artículo 44.- (...) La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, 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. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida,



registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona”.

Habiéndose establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, resulta evidente que de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de un signo notoriamente conocido y utilizado para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, el Registro de Propiedad Industrial **no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación** con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella.

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. SOBRE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA Oponente Y SU COTEJO CON EL SIGNO PROPUESTO. Ha quedado debidamente demostrado en este asunto que la marca “**BATMAN**”, inscrita en la OAMI en el año 2005 con Registro 002974673, fue declarada como marca famosa y notoria por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) de Chile, mediante el fallo No



148345 del 19 de marzo de 2010 y de este mismo modo lo reconoció el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en Alzada.

Esto implica 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, dado el deber del Estado Costarricense en calidad de miembro del Convenio de París y en acatamiento de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

A mayor abundamiento, dentro de las reglas para calificar la semejanza de los signos sometidos a cotejo marcario, el artículo 24 de su Reglamento contiene una disposición expresa respecto de las marcas notorias:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

(...)

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

En este sentido, al analizar la marca pretendida por el señor Benítez Soto



, es evidente que su elemento figurativo es un diseño similar a la cabeza de Batman, que es un *super héroe* de tiras cómicas que utiliza precisamente una máscara con las mismas características y por ello debe rechazarse su registro, toda vez que los demás elementos que lo conforman no son de la magnitud necesaria para impedir que el público consumidor llegue a relacionarlas como provenientes de un mismo origen empresarial.



Aunado a lo anterior, a pesar de la diferencia que existe entre algunas de las clases en que se ubican los demás signos inscritos a favor de DC COMICS y de la naturaleza de los productos y servicios a que se refiere cada una de las marcas confrontadas, debe recordarse que respecto de las marcas notoriamente conocidas, la protección es aún más estricta que cuando se trata de marcas que no lo son, ya que tal como dispone el artículo 44 de la Ley de citas, el titular de una marca notoriamente conocida goza de *“...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...”* y por ello, el Registro de la Propiedad Industrial no puede registrar una marca igual o semejante aplicada a cualquier bien o servicio *“...cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona...”* (artículo 44 de la Ley de Marcas)

Considera este Órgano de Alzada que en el caso bajo estudio sí existe similitud ideológica

entre  ” y “*BATMAN*”,  ” y  ”, porque se trata de signos mixtos y denominativos que hacen alusión directa y no evocativa a la figura de la máscara de Batman que es un súper héroe de comic, que genera confusión en los consumidores respecto de su origen empresarial y además puede implicar un aprovechamiento injusto de la fama, o una disminución de la fuerza distintiva, o del valor comercial y publicitario de los signos de las empresas oponentes, dentro de los cuales “Batman” ha sido declarado como marca notoria.

De tal modo, admitir la inscripción de la marca solicitada sería violatorio del artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y del inciso g) del artículo 24 de su Reglamento, en concordancia con las disposiciones nacionales e internacionales relativas a marcas notorias, en razón de lo cual debe denegarse el registro propuesto.



Respecto de la solicitud de la opositora, en el sentido de que se reconozca como notorios 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 **DC COMICS** y **MARVEL CHARACTERS, INC.**, considera este Tribunal que no ha sido aportada prueba suficiente para demostrar esta condición, aunado a que dichos signos no se encuentran registrados en nuestro país.

Por las anteriores consideraciones, este Tribunal 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, rechazando el registro del signo propuesto por Oscar Roberto Benítez Soto.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, 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





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. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora