



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2012-0867-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de de servicio “d disa” (DISEÑO)

D DISA LATIN MUSIC S. DE R.L. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen 2010-7561, 2010-11817,2010-11824, 2010-11825, 2010-11826, acumulados)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO No.391-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con diez minutos del dieciocho de abril de dos mil trece.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su carácter de Apoderado Especial de la empresa **D DISA LATIN MUSIC S. DE R.L. DE C.V.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Avenida del Bosque, Monterrey, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y un minutos y treinta y un segundos del cinco de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que en fecha 24 de Agosto del 2010, el Licenciado **Oscar Mario Lizano Quesada**, mayor, casado, abogado y notario, cédula de identidad número uno- siete tres uno – cuatro uno cuatro, en representación de la sociedad **DISA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica tres – ciento uno- seiscientos once mil setecientos cuarenta, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicio **“d disa” (DISEÑO)** bajo el expediente de origen número 2010-7561, en la clase 38 de la nomenclatura internacional, para



proteger y distinguir: Servicios que 1) permiten a una persona al menos comunicarse con otra por un medio sensorial. En estos servicios se incluyen aquellos que permiten a una persona conversar con otra, 2) transmiten mensajes de una persona a otra y 3) ponen a una persona en comunicación oral o visual con otra (radio y televisión).

II. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día 13 de Diciembre del 2010, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades antes dichas y en su condición de Gestor de Negocios, planteó oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada, fundamentada en que la empresa **D DISA LATIN MUSIC S. DE R.L. DE C.V.**, es la propietaria de las marcas “**D DISA**” (**DISEÑO**) inscritas en México y Guatemala, la cual es famosa, ya que distingue productos propios de la clase 9 y que son reconocidos por su calidad y prestigio, y que a pesar de que la marca que se solicita se ubicó en la clase 38, en realidad tiene elementos que son de la misma naturaleza.

III. Que igualmente en fecha 22 de Diciembre del 2010, el Licenciado **Vargas Valenzuela**, bajo los expedientes de origen número **2010-11817, 2010-11824, 2010-11825, 2010-11826**, en su condición indicada anteriormente solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca “**DI DISA**” (**DISEÑO**), en clases 9, 41, 38 y 35 de la nomenclatura internacional, respectivamente, y en virtud de lo anterior, los expedientes supra citados fueron acumulados y resueltos mediante la resolución apelada, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

IV. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con treinta y un minutos y treinta y un segundos del cinco de julio de dos mil doce, dispuso: “(...) **POR TANTO** (...) *se declara: i. Sin lugar la oposición planteada por Víctor Vargas Valenzuela, en su carácter de apoderado especial de D DISA LATIN MUSIC S. DE R.L. DE C.V., contra la solicitud de inscripción de la marca “DI DISA(DISEÑO)” expediente 2010-7561, presentada por OSCAR MARIO LIZANO QUESADA, en su condición de apoderado especial de DISA COSTA RICA S.A. la cual se acoge. ii. Se rechazan las solicitudes de marca “D DISA” (DISEÑO)” presentadas por*



VÍCTOR VARGAS VALENZUELA, en su carácter de apoderado especial de **D DISA LATIN MUSIC S. DE R.L. DE C.V.**, expedientes 2010-11817, 2010-11824, 2010-11825, 2010-11826. (...) **NOTIFÍQUESE** (...).”

V. Que el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de de la empresa **D DISA LATIN MUSIC S. DE R.L. DE C.V.**, impugnó, mediante Recurso de Apelación, la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, no habiendo expuesto agravios al momento de esa impugnación, ni haciéndolo ante este Tribunal, una vez conferida la audiencia de ley, mediante resolución de las catorce horas treinta minutos del nueve de octubre de dos mil doce.

VI. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes de mérito sean los números **2010-7561, 2010-11817, 2010-11824, 2010-11825, 2010-11826**, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en virtud de la oposición presentada, a fin de resolverlos conjuntamente por cuanto comparten la palabra idéntica “**d disa**”, además de sustentarse en el grado de notoriedad de la misma.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos probados que resulten relevantes para la forma como se resuelve el proceso.



TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como un hecho no probado la notoriedad de la marca “DI DISA” (DISEÑO) presentada por la empresa opositora **D DISA LATIN MUSIC S. DE R.L. DE C.V.**, ya que la prueba aportada a tales efectos no comprueba tal situación.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al *ad quen*, de que la resolución del *a quo* fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o aspectos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. En sentencia del Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, N° 319 dictada a las diez horas del catorce de setiembre de dos mil siete, se indicó:

“La expresión de agravios no puede verse como un mero requisito para la interposición del recurso de apelación ni como un límite para el ejercicio de la acción. En realidad es el marco que define la contienda y que le permite al tribunal centrarse en lo que las partes pretenden que sea revisado del fallo dictado por el a-quo. (...) No se trata de imponer formalismos excesivos que lleven al fin de cuentas a limitar el acceso a la justicia, sino de establecer un orden que permita un trámite adecuado, claro, expedito y ante todo, que admita un amplio ejercicio del contradictorio y del derecho de defensa. Sin una determinación cristalina y neta de lo que se pretende sea revisado por el tribunal, no le es posible a la



contraparte ejercer adecuadamente su derecho de defensa, ni al juez concretar su estudio y análisis en lo que resulta importante y revisable desde el punto de vista de los destinatarios del servicio justicia. Así, sólo queda confirmar el fallo ante la ausencia de agravios.”

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **D DISA LATIN MUSIC S. DE R.L. DE C.V.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Inconforme con la resolución dictada por esa Oficina de las 14 horas 31 minutos 31 segundos del 05 de julio del 2012, por el presente solicito respetuosamente a ese Despacho eleve el presente asunto en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo(...)*” (Folio 350), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida y notificada por este Tribunal la audiencia de reglamento (Folio 370) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral Administrativo conocer la integridad del expediente sometido a estudio; determinando viable confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial al haber denegado la oposición presentada por la empresa **D DISA LATIN MUSIC S. DE R.L. DE C.V.**, por cuanto no se logra demostrar la notoriedad de la marca oponente “**D DISA**” (**DISEÑO**), tal y como fue analizado por el citado registro, y por consiguiente deben también ser rechazadas las solicitudes de inscripción presentadas por dicha oponente, de tal forma que prevalece la solicitud presentada por la sociedad **DISA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA.**, tal y como lo resolvió el Registro de la Propiedad Industrial en primera instancia.



Por tal motivo, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial de que el signo solicitado bajo el expediente 2010-7561, no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a) y e) del mismo cuerpo legal, por lo que no existe argumento para denegar dicha solicitud, y caso contrario presentan las solicitudes bajo números de expediente 2010-11817, y 2010-11824, 2010-11825, 2010-11826, los cuales si incurren en la prohibición del artículo 8 inciso a) y b) , por lo que existe argumento legal para denegar las citadas solicitudes.

Por esa razón, este Tribunal llega a la conclusión, que debe declararse sin lugar la oposición planteada por la empresa **D DISA LATIN MUSIC S. DE R.L. DE C.V.**, contra la solicitud de la marca “**d disa**” (**DISEÑO**), presentada bajo el expediente 2010-7561, la cual se acoge, y deben denegarse las solicitudes de la marca “**d disa**” (**DISEÑO**) presentadas por **Víctor Vargas Valenzuela**, en su carácter de apoderada especial de **D DISA LATIN MUSIC S. DE R.L. DE C.V.**, expedientes 2010-11817, 2010-11824, 2010-11825, 2010-11826.

QUINTO. 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado de la empresa **D DISA LATIN MUSIC S. DE R.L. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y un minutos y treinta y un segundos del cinco de



julio de dos mil doce, la cual se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada “**d disa**” (**DISEÑO**) en clase 38 de la nomenclatura internacional, por la empresa **DISA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA**, y se rechace la oposición y solicitudes presentadas por la empresa **D DISA LATIN MUSIC S. DE R.L. DE C.V.**, bajo los expedientes 2010-11817, 2010-11824, 2010-11825 y 2010-11826. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38