
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0181-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE

SERVICIOS 

THE SAUL ZAENTZ COMPANY, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-3805)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0290-2023


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas seis minutos del treinta de junio de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Simón Alfredo Valverde Gutiérrez**, mayor, abogado, cédula de identidad 3-0376-0289, en su condición de apoderado especial de las empresas **The Saul Zaentz Company**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América con domicilio en 2600 Tenth Street, Berkeley, California 94710 y apoderado de **Middle-earth Enterprises, LLC.**, (titular actual de los derechos sobre la marca **HOBBIT** y de los derechos de licenciamiento sobre los personajes de las obras El Hobbit y El Señor de los Anillos), contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:57:41 horas del 7 de marzo del 2023.

Redacta la Juez Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor **Carlos Eduardo Blanco Fonseca**, cédula de identidad 1-0871-0384, a título personal, solicitó ante el Registro de la

Propiedad Intelectual la inscripción de la marca de servicios  , para proteger y distinguir en clase 43: servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal, así como los servicios de reserva de alojamiento para viajeros o como residencias para animales.

Una vez publicados los edictos que anuncian la inscripción de la marca citada, el 5 de agosto de 2022 el licenciado **Simón Alfredo Valverde Gutiérrez**, de calidades y en la representación citadas, presentó oposición con fundamento en la prohibición del artículo 8 inciso j), infracción de un derecho de autor, específicamente “hobbit” que consiste en un nombre inventado por el autor J.R.R. Tolkien para identificar una raza ficticia de seres antropomorfos cuya historia se narra en sus novelas El Hobbit y la trilogía de El Señor de los Anillos. También alega notoriedad del nombre HOBBIT.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 09:57:41 horas del 7 de marzo del 2023, resolvió en lo conducente:

No acreditó la notoriedad alegada por la empresa **The Saul Zaentz Company**, de la marca **EL HOBBIT**.

No acreditó el derecho de autor alegado por la empresa **The Saul Zaentz Company**, de la obra **EL HOBBIT**.

Declaró sin lugar la oposición de la empresa **The Saul Zaentz Company**, y concedió la

marca solicitada  en clase 43 solicitada.

El apoderado de las empresas **The Saul Zaentz Company** y **Middle-earth Enterprises, LLC.**, apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

Alega que los derechos de autor del Hobbit pertenecen al grupo Middle-earth Enterprises, LLC.

Cita todos los antecedentes de cesión y propiedad de derechos de autor sobre las obras El Hobbit y el Señor de los Anillos.

Indica que cuenta con un claro interés en la presente oposición, pues es la titular de los derechos teatrales, cinematográficos y de licenciamiento de productos (merchandising), a nivel mundial, en relación con los famosos libros de la trilogía de El Señor de los Anillos y El Hobbit, escritos por el autor J.R.R. Tolkien. Por lo tanto, el registro de la marca en cuestión lesionaría sus derechos, pues se trata de un tercero sin autorización, que pretende utilizar el nombre “HOBBIT” para comercializar servicios de alojamiento.

En el presente caso, la marca solicitada contiene la palabra “hobbit” que consiste en un nombre inventado por el autor J.R.R. Tolkien para identificar una raza ficticia de seres antropomorfos cuya historia se narra en sus novelas El Hobbit y la trilogía de El Señor de los Anillos.

La palabra “hobbit” no es un término de uso común, sino que forma parte de las obras literarias creada por Tolkien y como tal, se encuentra protegido por los derechos de autor que recaen sobre dichas obras, al igual que los nombres de los personajes, los lugares, objetos, la trama y todos los demás elementos fantasiosos únicos contenidos en ellas.

Si un comerciante desea utilizar nombres como El Señor de los Anillos, Gandalf, HOBBIT, Star Wars, Darth Vader, Jedi, Spiderman, Mickey Mouse, etc., para vender juguetes o camisetas, o incluso para servicios de restaurant o alojamiento, deberá contar una autorización expresa del titular de los derechos de autor.

En todos los Estados que forman parte del Convenio de Berna (incluido Costa Rica), los derechos de autor gozan de protección automática, sin importar si son de origen extranjero y sin necesidad de estar registrados. Asimismo, en Costa Rica, el plazo de protección de los derechos de autor se extiende a lo largo de toda la vida del autor y hasta 70 años después de su fallecimiento. En este caso, el autor J.R.R. Tolkien falleció en 1973, así que sus obras gozarán de protección hasta el año 2043.

El hecho de que su representada sea la titular de los derechos de licenciamiento comercial sobre los personajes de las obras El Hobbit y El Señor de los Anillos, significa que quien desee utilizar el nombre o imagen de alguno de dichos personajes para comercializar productos, deberá contar con la autorización expresa de Middle-earth Enterprises, LLC.

Es preciso tomar en cuenta que la titularidad sobre este tipo de derechos no necesariamente debe registrarse en algún registro público, sino que normalmente surge de contratos, testamentos y otros instrumentos privados, por lo tanto, no es posible aportar una certificación de alguna entidad gubernamental dando fe sobre los derechos de su representada.

La fama y notoriedad de las novelas de Tolkien, las películas de Hollywood basadas en estas, así como el conocimiento generalizado del público de los personajes llamados “hobbits”, hacen que sea un hecho notorio el que la palabra HOBBIT evidentemente está protegida por derechos de autor. Por ende, el Registro pudo de oficio haberle requerido al solicitante de la marca que demostrara que contaba con autorización del titular de los derechos de autor, tal como lo suele hacer con respecto a los derechos de la personalidad.

Solicita revocar la resolución apelada por el aprovechamiento injusto de sus derechos de propiedad intelectual.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos con tal naturaleza de importancia para el presente caso, los siguientes:

1. Según la prueba aportada por el oponente visible a folios del 31 al 89 del expediente principal, se logra demostrar que existe la obra literaria y artística “**El Hobbit**”, cuyo autor es J.R.R. Tolkien.
2. A la empresa **The Saul Zaentz Company** le fueron cedidos los derechos patrimoniales derivados de la obra “El Hobbit”. (folios 25 al 98 y del 133 al 139 del

legajo de apelación.)

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

La empresa apelante no logró demostrar la notoriedad de la marca “El Hobbit” para productos o servicios de la Clasificación internacional de Productos y Servicios de Marcas (Clasificación de Niza).

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LAS MARCAS Y SU RELACIÓN CON EL TÍTULO DE LAS OBRAS INTELECTUALES. En el presente caso, según se tiene en hechos probados existe una obra intelectual (literaria-artística) que corresponde al libro “El Hobbit”, y sus adaptaciones como las obras cinematográficas y afines, cuya autoría se atribuye a J.R.R. Tolkien. Por lo tanto, goza de la protección que le confiere la legislación nacional e internacional.

Con respecto al tema, la legislación internacional (Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas) del cual Costa Rica es parte, indica:

...Artículo 2 ...1) Los términos “obras literarias y artísticas” comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, **tales como los libros, ...las obras cinematográficas**, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo...

...6) Las obras antes mencionadas gozarán de protección en todos los países de la Unión. Esta protección beneficiará al autor y a sus derechohabientes.

A nivel nacional la Constitución Política en su artículo 47, protege a los autores de las obras literarias y artísticas:

Artículo 47.- Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley.

Sumado a lo anterior, es importante mencionar que el derecho de autor (obra literaria-artística) a diferencia del derecho propiedad industrial, nace desde el momento de su creación y no con su inscripción en la oficina del Registro, por ende, la inscripción de una obra es declarativa y no constitutiva como lo es la inscripción de una marca o una patente de invención.

En el presente caso según el análisis integral de la prueba aportada “**El Hobbit**” es un título de una obra intelectual literaria y artística, ya que existe un libro y su adaptación cinematográfica, ese título es parte integrante de cada obra y por ende goza de la protección de los derechos de autor, sin necesidad que exista un Registro en la oficina de Propiedad Intelectual de Costa Rica.

La doctrina con respecto al tema indica:

Se considera que el título individualiza la obra y es parte sustancial de ella, alude a su contenido o lo sugiere, permitiendo su identificación, relacionarla con su autor y con el éxito alcanzado y evitar confusiones con otras obras. (Aoun, A. & Larrainzar, P. (2007). Derechos Intelectuales. *Algunas cuestiones vinculadas al título de las obras intelectuales y su relación con las marcas*. Editorial Astrea. Buenos Aires. p. 89)

El especialista en propiedad intelectual Carlos Castillo con respecto al tema manifiesta:


De todos los elementos constitutivos de la obra, el título es el más reconocido, el que dota a la obra de singularidad, de modo distintivo e individualizador. Es en sí, el nombre propio de la obra y el más importante vínculo entre la obra y su autor. Como el nombre propio identifica a las personas, el título identifica a las obras. En la selección o designación del título, inciden los mismos elementos que para la creación de la obra que identifica; así pues, el autor debe hacer uso de su talento creativo, para presentar su obra al público, de tal manera que el título en el conjunto con aquella, formen un todo, una unidad, es en sí el título, una pieza determinante y esencial de la obra. El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ésta. (Castillo, C. (2019) La importancia del título en las obras protegidas por el derecho de autor [Disruptiva, revista en línea] recuperado de: <https://www.disruptiva.media/la-importancia-del-titulo-en-las-obras-protegidas-por-el-derecho-de-autor/> [27 de julio de 23])

Como se mencionó el título de una obra está protegido por el derecho de autor, pero esto no impide que el autor de la obra o sus herederos, cesionarios o licenciarios lo registren como marca de productos o servicios, donde se le dará el tratamiento del proceso administrativo correspondiente para su inscripción. Además, la Ley de marcas y otros signos distintivos en el inciso j) del artículo 8, prohíbe el registro de un signo si su uso “es susceptible de infringir un derecho de autor...”

Por lo tanto, para que un tercero distinto al autor registre como marca el título de la obra, debe contar con el consentimiento legal requerido, hecho que no se manifiesta en el presente caso, todo lo contrario, las empresas apelantes son las legitimadas para solicitar como marca el título de la obra “El Hobbit”, ya que cuentan con el contrato de cesión respectivo tal y como así fue acreditado en el hecho probado dos.

El análisis integral de la prueba aportada nos demuestra que el solicitante no está legitimado para utilizar como marca el signo solicitado  para los servicios de la clase 43, al

no contar con la autorización del autor, sus herederos, cesionarios o licenciatarios que son los legitimados.

De permitirse el registro del signo solicitado , se estaría violentando, además de los derechos patrimoniales, el derecho moral de integridad de la obra que incluye la protección sobre el título, siempre que no sea descriptivo, genérico o banal, y en el caso de estudio es un título que goza de originalidad para ser protegido por el derecho de autor, es una creación de un personaje ficticio de J.R.R. Tolkien.

Por lo antes citado la marca solicitada  incurre en la prohibición del inciso j) del artículo 8 de la Ley de marcas.

RESPECTO A LA NOTORIEDAD DEL SIGNO “EL HOBBIT”. Cuando se pretende el reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario, es necesario que su titular aporte todos los elementos probatorios que así lo demuestren, a efecto de que así sea declarada por la autoridad correspondiente, en este caso la Autoridad Registral; de ahí que el artículo 44 de la Ley de marcas, establece que para demostrar la notoriedad de una marca, pueden ser utilizados todos los medios probatorios y corresponde a la Administración Registral valorar si procede o no otorgarle el reconocimiento de notoriedad al signo marcario, a tenor de lo establecido en el artículo 45 de la ley en mención, que indica lo siguiente:

Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes

criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior, debe realizarse el correspondiente análisis del detalle de la prueba, para lo cual se deben aplicar las normas básicas relativas a la valoración de la prueba; siendo preciso analizar los elementos probatorios aportados por la recurrente con el fin de demostrar la notoriedad de su marca.

Al respecto, consta en el expediente la siguiente prueba con la cual el solicitante pretende demostrar la notoriedad de la marca en estudio:

- 1.-Artículo de The Guardian 100 books that made a century (folios 31 a 33).
- 2.-Artículo de ABC estos son los libros más vendidos de la historia (folios 38 a 39).
- 3.-Artículo de Wikipedia Anexo Libros más vendidos (folios 40 a 41).
- 4.-Sitio Web Box Office Mojo, section Top Lifetime Grosses (folios 64 a 66).

Con la prueba aportada no es posible para esta Autoridad determinar, la fecha del primer uso de la marca, el tiempo de uso de la marca, los canales de comercialización, medios de difusión, tiempo de publicidad.

No existe dato objetivo sobre la inversión de los últimos años en publicidad o promoción de la marca oponente, únicamente es el decir del interesado.


No existe dato alguno en el expediente que permita delimitar el volumen de ventas de los productos y servicios de la marca oponente de los últimos 3 a 5 años.

No se puede determinar el valor económico que representa la marca, ni mucho menos el porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

En resumen, la prueba aportada no demuestra que la empresa **The Saul Zaentz Company**, cuente en el mercado con un volumen de ventas, duración, intensidad de uso, alcance


geográfico de uso, valoraciones de mercado de la marca “EL HOBBIT” en la venta de productos o prestación de servicios de los que comprende la Clasificación de Niza, para poder determinar que es notoria. La prueba aportada lo que demuestra es la existencia de un derecho de autor de la obra literaria y artística, que como se desarrolló debe ser protegida, por contar el apelante con la legitimación correspondiente, al ser cesionario de este derecho.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde revocar la resolución venida en alzada por las razones aquí desarrolladas, y declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por **Simón Alfredo Valverde Gutiérrez**, en su condición de apoderado especial de las empresas **The Saul Zaentz Company** y **Middle-earth Enterprises, LLC.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 09:57:41 horas del 7 de marzo del 2023, la cual en este acto se revoca para que se

rechace la marca solicitada  para distinguir los servicios de la clase 43 solicitados.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Simón Alfredo Valverde Gutiérrez**, en su condición de apoderado especial de las empresas **The Saul Zaentz Company** y **Middle-earth Enterprises, LLC.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 09:57:41 horas del 7 de marzo del 2023, la cual en este acto se revoca. Se

declara con lugar la oposición presentada contra la marca solicitada  para distinguir los servicios de la clase 43 solicitados, la cual se rechaza. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

TITULO DE LA OBRA

TG: OBJETOS PROTEGIDOS POR LOS DERECHOS DE AUTOR
TNR: 00.07.97

DERECHOS DE AUTOR

TE: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR
TG: PROPIEDAD INTELECTUAL
TNR: 00.02.55

SIGNO CONTRARIO A LOS DERECHOS DE AUTOR

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TNR: 00.41.02

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: SIGNO CONTRARIO A LOS DERECHOS DE AUTOR
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33