



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2013-0253-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de marca de servicios “VIPS (Diseño)”**

**WAL-MART MEXICO S.A.B. DE C.V, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2012-1203)**

**Marcas y Otros Signos.**

***VOTO No 1007-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil trece.***

Recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, con cédula de identidad 1-335-794, en su condición de apoderado especial de **WAL-MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 647, Col. Periodistas, C.P.11220, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas diecisiete minutos cuarenta y seis segundos del cuatro de febrero de dos mil trece.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el 08 de febrero de 2012, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de **WAL-MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de servicios:

en clase 43 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir



*“Servicios para proveer alimentos y bebidas (alimentación); servicios de hospedaje temporal”*

**SEGUNDO.** Publicado el edicto de ley se opuso el Licenciado Manuel Peralta Volio, en su condición de apoderado generalísimo de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las catorce horas diecisiete minutos cuarenta y seis segundos del cuatro de febrero de dos mil trece, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) Se declara con lugar la oposición interpuesta por el señor MANUEL E. PERALTA VOLIO, en su condición de apoderado generalísimo de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A, contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “VIPS” (DISEÑO); en clase 43 internacional, presentado por el señor VÍCTOR VARGAS VALENZUELA, en su condición de apoderado especial de WAL-MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V; la cual se deniega”.**

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, en la representación indicada, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela** , apoderado especial de **WAL-MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V,** presentó recurso de apelación en contra de la resolución referida, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Jueza Ortiz Mora, y;*

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos de esta naturaleza que deban ser considerados para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió acoger la oposición planteada contra la solicitud de inscripción del signo, por considerar inadmisibles por razones intrínsecas, ya que violenta los incisos d) g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el apelante en su escrito de expresión de agravios indicó, que no lleva razón el Registro de Propiedad Industrial al resolver una oposición de un tercero, sin poseer un interés legítimo inscrito en el Registro de Marcas que al menos posea una similitud con la marca solicitada, ya que indica que el opositor está actuando sin tener ningún derecho registral anterior, que motive su preocupación por estar siendo menoscabado algún derecho que le asista.

Agrega que prueba de que su representada tiene todo el derecho a inscribir su marca, es el hecho de que tiene debidamente inscritas desde el año 1994 las marcas “VIPS”, bajo los registros números 87.555 y 87.764. Argumenta que asimismo, la teoría de que los antecedentes registrales no son vinculantes para la decisión del registro de una marca en la actualidad, lo único que brinda es una inseguridad jurídica, por cuanto significa que han sido otorgados en su momento derechos registrales para una determinada empresa y posteriormente se le niega el mismo derecho.



**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de inscripción

del signo por considerarla inadmisibile por razones intrínsecas al infringir el artículo 7 incisos d) y g). Efectuado el estudio la palabra VIPS que según las siglas en inglés significan “Very Important Person”, ( Persona Muy Importante) , es utilizada para designar a personas destacadas, considerando que al dársele esta expresión a una marca, da a entender que los destinatarios de esos productos ostentan una calidad de ser VIP, además de que se le otorga un valor distintivo y una calificación superlativa.

Es necesario señalar que una marca es aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Es por ello que la **distintividad** resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir un signo de otro, que protege productos o servicios de la misma especie o naturaleza.

Y es que, precisamente el análisis de distintividad de los signos marcarios, consiste en el estudio de sus características intrínsecas y extrínsecas, a los efectos de determinar su registrabilidad. De tal manera, las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan para este caso en concreto:



*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*(...)*

*d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. (...)*

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio de que se trata (...)*

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado refiera a una designación común o usual del producto o servicio de que se trata, únicamente y en forma directa a algunas características que presenta o podría presentar lo protegido, describiéndolo. En general, un signo no es registrable cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, siendo que, esa **distintividad** se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Ahora bien, este Tribunal en resoluciones anteriores sobre el registro o no de una marca y específicamente sobre la marca propuesta, ha resuelto reiteradamente que un signo es inscribible no sólo cuando cumple plenamente con esa característica de aptitud distintiva, sino también cuando no sea incurso en alguna de las causales de impedimento de registro comprendidas en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas. Siguiendo ahora esa misma línea, para lo que interesa en esta oportunidad y en abono de la tesis sostenida por el representante de las empresas opositoras, debe recordarse que el literal d) del artículo 7º de la Ley de la materia, estipula que no se puede otorgar el registro a una marca que consista en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata, sobre lo cual se ha precisado que *“Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales (...)* carecen de distintividad, ya



que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos ...” (MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, página 63).

Partiendo de lo anterior, resulta que del signo propuesto

lo que ha sido cuestionado por la opositora es la conformación única del signo por el acrónimo **VIP** en plural. Bajo ese agravio, no puede soslayar este Tribunal que de acuerdo con la 22ª edición (octubre de 2001) del Diccionario de la Lengua Española, ese vocablo ya admitido por la Real Academia Española, proviene del inglés “vip”, acrónimo de “*very important person*”, esto es, “*persona muy importante*”, y significa **“Persona que recibe un trato especial en ciertos lugares públicos por ser famosa o socialmente relevante”**.

De igual manera, tampoco puede este Tribunal ignorar lo que la Real Academia Española consignó en la entrada de la palabra “**vip**” del Diccionario Panhispánico de Dudas (1ª edición de octubre de 2005):

“**vip**. Voz tomada del inglés *vip* —v[ery] i[mportant] p[erson]—, que se usa, como sustantivo común en cuanto al género (*el/la vip*; → [GÉNERO<sup>2</sup>](#), [1a](#) y [3j](#)), con el sentido de ‘persona socialmente relevante que recibe un trato especial en ciertos lugares públicos’; como adjetivo significa ‘de los vips’. Su plural es *vips* (→ [PLURAL](#), [1h](#)): «*Es fácil [...] verla con su madre entre los vips que pueblan las gradas*» (*Telva* [Esp.] 1.98); «*Salones vips para el aeropuerto*» (*Abc* [Par.] 31.10.00). Debe evitarse su escritura con mayúsculas, habitual en inglés por su condición original de sigla. Aunque es anglicismo admisible, se recomienda usar con preferencia, para el sustantivo, la voz española



tradicional *personalidad*: «*La Policía tuvo que emplearse a fondo para que el numeroso público respetara el cordón que protegía a las personalidades*» (Mundo [Esp.] 20.2.96).”

De lo expuesto, resulta válido concluir que el signo propuesto, por estar compuesto únicamente por el citado vocablo, se constituye en un signo que sin duda alguna califica a los servicios que se pretende distinguir con la marca en clase 43 de la nomenclatura internacional, al dar a entender o dar por supuesto que tendrían como destinatarios a quienes se les endilga ser personalidades “vip”, esto es, personas con relevancia social, con lo cual la empresa solicitante pretende obtener, desde luego, alguna primacía o ventaja sobre los productos similares de quienes resulten ser sus competidores, lo cual se ajusta a la Ley de Marcas.

Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, otrora superior jerárquico impropio del Registro de la Propiedad Industrial, estableció en su jurisprudencia el rechazo al registro de un signo que resulte ser calificativo, señalando, por ejemplo:

*“La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d, impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUM -DISEÑO- (Optimo, bueno, excelente) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados.”* (Voto N° 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero de 2001).

En este caso, al ser el signo propuesto calificativo de los servicios que pretende distinguir, resulta no tener la suficiente aptitud distintiva para que le sea concedida su protección. Recuérdese que tal como se ha indicado la función de la distintividad es la de “... individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión...” (Tribunal Primero Civil, Voto N° 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001. En igual sentido, el Voto N° 181-2006, dictado por este Tribunal



a las 12:15 horas del 3 de junio de 2006).

En el presente caso, advierte este Tribunal que el signo propuesto estaría dirigido a personas notables o celebridades. Además, llama la atención sobre la calidad del producto, trato especial, famoso y socialmente relevante, por lo tanto correspondería a un adjetivo calificativo y descriptivo de cualidades, al ser los destinatarios personas muy importantes, lo cual podría otorgar a éstos una eventual ventaja sobre los demás productos de esta naturaleza que se encuentran en el mercado, y por ello el consumidor verá en este término una cualidad a encontrar en los productos así marcados. Estamos frente a un término genérico y de uso común que no puede ser apropiado.

En cuanto a los agravios esbozados por el apelante los mismos deben ser rechazados por las siguientes razones. En cuanto al agravio de que el oponente carece de interés legítimo puesto que las empresas no son titulares de derechos anteriores que colisionan con el solicitado, debe indicarse a la parte, que conforme lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que dispone: *“cualquier persona interesada podrá presentar su oposición contra el registro de una marca...”* de lo cual se colige que conforme al bloque de legalidad que rige la materia no es requisito para la interposición de la oposición el tener registros anteriores. Además dicha actuación se fundamenta también en la libre competencia, que cualquier persona puede ejercer ante una solicitud de un registro marcario que contenga problemas intrínsecos, ya que su registración afectaría al total de los empresarios que requieran de ese signo para comercializar sus productos o servicios.

En cuanto al alegato de que el Registro al ignorar los registros inscritos por su representada, crea una inseguridad jurídica. Al respecto se le debe indicar al apelante que tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al momento de resolver las presentes diligencias debe fundamentar su decisión, única y exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente, resultando ajenos otros casos o expedientes, relativos a solicitudes que son





extrañas a este procedimiento, por cuanto en ellas han sido, a su vez, valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto. Por lo tanto la existencia de esos registros previos, con idéntica o similar denominación y a nombre de la empresa solicitante, no resulta vinculante en el análisis de registrabilidad de la marca propuesta, ya que cada expediente debe ser estudiado en forma independiente.

Por las razones indicadas este Tribunal confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, pero aplicando únicamente la infracción a los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de **WAL-MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas diecisiete minutos cuarenta y seis segundos del cuatro de febrero de dos mil trece, la que en este acto se confirma.

**CUARTO. 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 de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara SIN lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de **WAL-MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas diecisiete minutos cuarenta y seis



segundos del cuatro de febrero de dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción del signo solicitado. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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*

*Guadalupe Ortiz Mora*



### Descriptores

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca con falta de distintividad
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55