

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0271-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo VIPS (diseño)

Wal-Mart de México S.A.B. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1204-2012)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1118-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas diez minutos del doce de noviembre de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su calidad de apoderado especial de la empresa Wal-Mart de México S.A.B. de C.V., organizada y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintiuno de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

I.- Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de febrero de dos mil doce, el Licenciado Vargas Valenzuela, en representación de la empresa Wal-Mart de México S.A.B. de C.V., solicitó la inscripción como marca de servicios del signo



en clase 43 de la clasificación internacional, para distinguir servicios para proveer alimentos y bebidas (alimentación), servicios de hospedaje temporal.

II.- Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de octubre de dos mil doce, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de las empresas Florida Ice and Farm Company S.A. y Productora La Florida S.A., presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

III.- Que mediante resolución dictada a las catorce horas, quince minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintiuno de febrero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar con lugar la oposición y rechazar el registro solicitado.

IV.- Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de marzo de dos mil trece, el Licenciado Vargas Valenzuela, en representación de la empresa solicitante, interpuso recurso de apelación en su contra, el cual fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las catorce horas, veintiséis minutos, dos segundos del trece de marzo de dos mil trece.

V.- Que 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortíz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A HECHOS PROBADOS. Por ser el presente asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. A-) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, acogiendo la argumentación de las empresas opositoras, concluye que el signo solicitado es intrínsecamente inadmisibles, por ser un calificativo superlativo y eventualmente engañoso, por lo que lo rechaza.

La empresa apelante argumenta, que no puede acogerse la oposición puesto que las empresas no son titulares de derechos anteriores que colisionen con el ahora pedido. Además que la marca no se pide para bebidas y que VIPS no es solamente acrónimo plural para “very important person”.

B-) ANÁLISIS DEL CASO BAJO EXAMEN Y PERTINENCIA DE LA OPOSICIÓN. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), una marca es “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”.

Se recoge en este numeral una característica fundamental que deben contener las marcas para ser registrables: su aptitud distintiva, que se manifiesta en la capacidad que ha de tener el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario de los de otros, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique. Ahora bien, este Tribunal ha resuelto reiteradamente que un signo es inscribible no sólo cuando cumple plenamente con esa característica de poseer aptitud distintiva, sino también cuando no esté incurso en alguna de las causales de impedimento comprendidas en los artículos 7 y 8 de la 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 7 de la Ley de la materia, estipula que no se puede otorgar el registro a 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, cuando no se encuentra acompañada de otros elementos que otorguen aptitud distintiva al conjunto. Sobre lo anterior 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, si en concreto resulta que del signo propuesto



lo que ha sido cuestionado por las opositoras es la conformación única del signo por el acrónimo **VIP** en plural, 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*; → [GÉNERO²](#), [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, válido es concluir que el signo pedido, por estar compuesto únicamente por el citado vocablo, se constituye en un signo que sin duda alguna califica a los servicios que pretende distinguir, 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 o servicios similares de quienes resulten ser sus competidores, no ajustada 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, aquella

característica esencial –como ya se expresó– que debe ostentar un signo, pues su función 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).

Conforme a las consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que el signo



propuesto, resulta ser calificativo de características respecto de los servicios que pretende distinguir, lo que cual le resta su aptitud para poder hacerlos distinguir de los demás del mismo tipo que se encuentren en el mercado, por lo que con fundamento en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual se confirma.

TERCERO. 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, N° 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Wal-Mart de México S.A.B. de C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la

Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintiuno de febrero de dos mil trece., la que se confirma. Se deniega el registro como marca



para el signo . 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

Zayda Alvarado Miranda

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora

DESCRIPTORES:

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74