



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0335-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca “LA BOLSA VERDE”

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

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2011-3241)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 211-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las nueve horas del veintiséis de febrero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **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 nueve horas con cincuenta y ocho minutos, dieciséis segundos del veintinueve de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cuatro de abril de dos mil once, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **WAL-MART DE MEXICO, S.A.B. de C.V**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**LA BOLSA VERDE**”, en clase 22 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Cuerdas, cordeles, rede, tiendas de campaña, lonas, velas de navegación, sacos y bolsas (no comprendidos en otras clases); materias textiles fibrosas en bruto”*.



SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso la licenciada Sara Sáenz Umaña, apoderada especial de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, señala que su representada es titular de una serie de marcas que entre otros protegen bolsas, por lo cual tiene interés legítimo en impedir que terceros inscriban como marcas, términos inadmisibles por razones intrínsecas. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y ocho minutos, dieciséis segundos del veintinueve de febrero de dos mil doce, resolvió “...*Se declara parcialmente con lugar las oposición interpuesta por el apoderado de la empresa CENTRAL AMERICAN BRANDS INC, contra la solicitud de inscripción de la marca “LA BOLSA VERDE”, presentada por el apoderado de WAL-MART DE MEXICO, S.A.B. de C.V., la cual se acoge únicamente para “Cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña, lonas, velas de navegación, materiales de acolchado y relleno (excepto el caucho o las materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto” y se deniega para los siguientes productos: “sacos y bolsas (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de marzo de 2012, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **WAL-MART DE MEXICO, S.A.B. de C.V**, apeló la resolución referida.

CUARTO. 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, 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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial acogió parcialmente la solicitud de inscripción del signo solicitado indicando lo siguiente: “(...) *Este Registro determina que la marca solicitada en relación a los siguientes productos “Cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campana, lonas, velas de navegación, materiales de acolchado y relleno (excepto el caucho o las materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto” no nos expresa nada, es decir no está calificando a los productos, no está expresando su modo de fabricación. Contiene respecto a los productos a proteger la distintividad necesaria para poder generar derechos marcarios. En relación a los productos: Sacos y bolsas”, resulta totalmente genérico al indicar en la marca misma, el nombre de los productos que se pretende proteger (...)*Por lo antes expuesto la marca solicitada en relación a los productos:”*Cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña, lona, velas de navegación, materiales de acolchado y relleno (excepto el caucho o las materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto”, no contraviene los literales c),d),g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que no es engañosa, descriptiva, ni de uso común, lo cual la hace susceptible de protección registral al ser distintiva, en relación a los productos:”Sacos y bolsas considera este Registro que contraviene el art. 7 inciso c) del mismo cuerpo legal ”.*

TERCERO: SOBRE LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. Por su parte el apoderado de la compañía **WAL-MART DE MEXICO, S.A.B. de C.V**, argumenta que el signo solicitado tiene aptitud distintiva para ser inscrita como marca, indica que no se está solicitando como marca simplemente “BOLSA” o “VERDE” sino la especial disposición de la marca al complementarla como la “LA BOLSA VERDE” para productos propios de la clase 22 de la nomenclatura internacional, y en nada afectará que proteja entre otros: bolsos y sacos.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió acoger parcialmente la solicitud de la marca “LA BOLSA VERDE” **indicando lo siguiente** “(...)Una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia y conforme al estudio de fondo realizado tal y como lo indican los artículos 14 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, considera esta instancia que el signo solicitado es para los siguientes productos: “Cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña, lonas, velas de navegación, materiales de acolchado y relleno (excepto el caucho o las materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto” no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 del mismo cuerpo legal, por lo tanto no existe argumento para denegar dicha solicitud en esos productos específicamente. En cuanto a los productos:”Sacos y bolsas” considera este registro que contraviene el art. 7 inc. c) por lo que se deniega la marca LA BOLSA VERDE solamente para “Sacos y Bolsas”.

La marca que nos ocupa es de tipo denominativa, se concluye que el público consumidor al ubicarse frente a ésta, lo que retendrá su mente será el término “**bolsa**”, evidentemente describe los productos que se pretenden proteger en clase 22, lo que la hace carente de distintividad. Este tipo de evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo **descriptivo**, ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado costarricense vea en el término que constituye el signo la descripción de una característica del producto promocionado o publicitado. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos o servicios a proteger menos distintivo será.

La distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. Conforme al literal c) del artículo 7º de la Ley de Marcas, no puede ser registrado como marca, respectivamente, un signo que consista en lo que en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trate, incluyendo el signo propuesto el término “bolsa” que el público



consumidor costarricense utiliza y asimismo reconoce, ya que incurriríamos en la falta de aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica de conformidad con el inciso g) de la norma citada, razón por la cual este Tribunal no acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios a proteger, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección.

Considera este Tribunal que lo resuelto por el Órgano *a quo* no se encuentra a derecho, pues la marca solicitada, con relación a los productos que protege en clase 22 resulta engañosa, toda vez que hace pensar al consumidor que lo que va a adquirir es una bolsa verde y eso no es cierto porque protege otros productos a saber: *“Cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña, lonas, velas de navegación, materiales de acolchado y relleno (excepto el caucho o las materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto y sacos”*, además el signo solicitado contiene términos comunes que no pueden ser apropiables como marca, por lo que transgrede el artículo 7 incisos c), d) y g) de nuestra Ley de Marcas, por resultar términos genéricos y de uso común, que sirven además para calificar o describir alguna característica de los servicios de que se trata, careciendo por tal motivo el signo propuesto de la distintividad necesaria que requiere todo signo para constituirse como marca.

Por consiguiente, el signo propuesto adolece de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7º de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar parcialmente el recurso de apelación planteado por el representante de la empresa **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 nueve horas con cincuenta y ocho minutos, dieciséis segundos del veintinueve de febrero de dos mil doce, la que en este acto se revoca para que se deniegue la inscripción del signo no solo para los productos que



sustentan esta apelación, sino que también para los productos que le otorga el Registro que por razones intrínsecas este Tribunal deniega la registrabilidad de conformidad con lo expuesto.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **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 nueve horas con cincuenta y ocho minutos, dieciséis segundos del veintinueve de febrero de dos mil doce la cual se revoca, por las razones indicadas por este Tribunal y en consecuencia se rechaza la solicitud de inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55