



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0770-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de comercio “@. COM (DISEÑO)”

WAL-MART STORES, INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 5426-2014)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 376-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas diez minutos del veintiuno de abril de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el Lic. **José Antonio Gamboa Vázquez**, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-461-803 en su condición de apoderado especial de la compañía **WAL-MART STORES, INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y ocho minutos con veintidós segundos del once de septiembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 26 de junio de 2014 ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Lic. **José Antonio Gamboa Vázquez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WAL-MART STORES, INC**, sociedad constituida y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América; con domicilio en 702 Southwest 8 th Street, Bentonville, Arkansas 72716-0520, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**@. COM DISEÑO**”



En clase 09 internacional, para proteger y distinguir; *“Aparatos electrónicos para el hogar, incluyendo; reproductores de mp3, bases o puertos de audio portátiles o para el hogar, radios reloj, cámaras digitales, marcos para fotos digitales, cámara web, sistema GPS, accesorios para GPS, tales como: soporte de montaje en el dash del vehículo, estuches para llevar los GPS, cables adaptadores para vehículos, cargadores para carro, mapas, cables USB, baterías recargables; accesorios inalámbricos, tales como: kits de manos libres que comprenden un micrófono, altavoz, auricular, cargador de baterías, adaptadores de coche, cables USB, cargadores, teléfonos móviles y estuches y bolsas para teléfonos celulares, cargadores para teléfonos móviles y celulares (casa y carro), auriculares inalámbricos, auriculares con cable; equipo de almacenamiento de medios de comunicación, tales como: memoria flash, CDS, DVDS, grabadores y reproductores de CD o DVD, accesorios para juegos, tales como: cartuchos para juegos, controles para juegos, soporte de pared; accesorios para cámaras y estuches ; accesorios para HD/AV, tales como: cables HDMI, antenas, cables coaxiales, cables de audio; aparatos limpiadores de pantallas.”*

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, cuarenta y ocho minutos con veintidós segundos del once de septiembre de dos mil catorce, resolvió; *“(....) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (....).”*

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 25 de septiembre de 2014, el Lic. **José Antonio Gamboa Vázquez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WAL-MART STORES, INC.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.



CUARTO. Mediante resolución de las catorce horas, cuarenta y nueve minutos con cincuenta y cuatro segundos del seis de octubre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió; “[...] *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, [...]*”, y *por esa circunstancia conoce este Tribunal.*

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado “@. COM (DISEÑO)”, en clase 09 internacional, presentado por la compañía **WAL-MART STORES, INC.**, en virtud de determinarse que el mismo no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción de conformidad con el artículo 7 inciso g) y artículo 8 inciso k) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la compañía **WAL-MART STORES, INC.**, dentro de sus alegatos indicó en términos generales; que no comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, con relación a que el signo propuesto por su representada no reúne los requisitos requeridos para obtener protección registral, toda vez que conforme se comprueba con las certificaciones adjuntas, este se encuentra inscrito en los principales países del mundo,



entre ellos: Estados Unidos de América, Japón y la Comunidad Europea, quienes han considerado que la marca es novedosa y distintiva. Que no lleva razón el Registro al considerar que la marca llegue a representar una competencia desleal, dado que es permitido integrar palabras o signos de uso común que le den distintividad al signo con relación a los productos que protege. Asimismo, agrega la parte recurrente que tampoco lleva razón el Registro, al indicar que el signo propuesto por su representada transgrede el principio de libre disposición, en virtud de que cualquier tercero interesado pueda solicitar otro signo que comprenda en su parte final el aditamento **.com** y obtener protección registral. Por las anteriores consideraciones y pruebas traída a los autos, solicita se revoque la resolución venida en alzada y se acoja el citado registro marcario.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir un signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

“[...] aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo [...].” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.



De ello se desprende que para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud y poder determinar con ello que no se encuentre comprendida en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas. Lo anterior, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, a efectos de que el signo vaya a producir riesgo de engaño o confusión a los consumidores, como además de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

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, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:
[...]. g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...]” (Lo resaltado no corresponde a su original)*

Bajo esta perspectiva, se debe advertir que la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se determina en función de su aplicación a éstos, **de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.** Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, **si resulta exclusivamente descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.**

Para el caso que nos ocupa y del análisis realizado, respecto de la aplicación del artículo 8 inciso k) de la Ley de Marcas, este Tribunal estima que el mismo no es atinado para los efectos del presente estudio, en virtud de que para los citados efectos no se cuentan con elementos suficientes que logren determinar de manera precisa, la posibilidad de que se



configure una eventual competencia desleal, razón por la cual se desestima las consideraciones emitidas por el Registro de la Propiedad Industrial en este sentido.

Sin embargo, para los efectos del presente estudio si encontramos relación directa con la inadmisibilidad estipulada por el inciso c) del artículo 7 del mismo cuerpo normativo, que indica: “[...] *Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata. [...].*”, derivándose de este precepto jurídico lo siguiente:

La denominación propuesta se encuentra conformada por la locución “@.COM” sea, un símbolo y una frase que tanto en los medios informáticos como por los consumidores, es conocido para realizar un enlace a través de la red de comunicaciones. La enciclopedia libre Wikipedia, [Diccionario panhispánico de dudas](#) de la Real Academia Española, define el símbolo @ (arroba) utilizado, como: “[...] *En la actualidad es muy conocido por los usuarios de [informática](#) pues aparece en las direcciones de [correo electrónico](#) y otros servicios [en línea](#) que utilizan el formato [usuario@servidor](#) o [@usuario](#) para el caso de [Twitter](#), [Instagram](#), etc. [...].*” Asimismo, la frase empleada **.com** es definida, como: “[...] *El dominio [.net](#) se creó en enero de 1985 y es uno de los [dominios de nivel superior](#) originales (los otros cinco nombres son [.com](#), [.edu](#), [.gov](#), [.mil](#) y [.org](#)), aún pese a no haber sido mencionado en el documento [RFC 920](#). En 2011, era el tercer [dominio de nivel superior](#) más popular después de [.com](#) y [.de](#). [...].*”

De ello se deduce que el citado compuesto @.COM, no solo constituye un enlace utilizado en los sistemas informáticos que permite establecer una conexión con otros sistemas, sino que además corresponde a una dicción que es general y de uso común dentro del ámbito de las telecomunicaciones, por lo que no podría ser considerada la simbología empleada un signo marcario que cumpla con los requerimientos necesarios para poder obtener protección registral.



Recordemos, que las expresiones de uso común o genéricas no pueden ser apropiadas por terceros y no es dable dejar a los demás comerciantes sin poder hacer uso de ellas como complemento de sus propuestas, circunstancia por la cual tampoco podría obtener protección registral, conforme de esa misma manera lo dispone el artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Al efecto dicho artículo dispone;

“[...] Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.”

Del numeral anterior se extrae, que la protección de un signo no se extiende a los elementos genéricos. De tal forma, que al analizar el signo propuesto “@.COM” se desprende que el mismo no contiene elementos adicionales que puedan ser analizados y le proporcionen la actitud distintiva necesaria para coexistir registralmente. En este mismo sentido, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, indica en su inciso b) lo siguiente: *“[...] En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos; [...]”*, así las cosas y no existiendo ningún otro elemento adicional en la solicitud que le proporcione ese carácter distintivo, procede su denegatoria.

Aunado a ello, debe quedar claro que el elemento de “distintividad” es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, con el que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto o servicio en el mercado. Al respecto, el Convenio de París en su artículo 6 quinquies b-2 indica, que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.



Así las cosas, la prohibición intrínseca del signo deriva de la incorporación de términos genéricos y de uso común, como lo es el empleado del símbolo “@.COM” contenido en el signo propuesto, siendo procedente tal y como se analizó su rechazo conforme la aplicación del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, como de esa manera fue determinado por el Registro de instancia y que comparte este Tribunal de alzada, extendiendo dicho rechazo al inciso c) de ese mismo cuerpo normativo.

EN CUANTO A LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. Señala el representante de la compañía **WAL-MART STORES, INC.**, que su mandante tiene inscrito el supra citado signo marcario en los principales países del mundo, entre ellos: Estados Unidos de América, Japón y la Comunidad Europea, quienes han considerado que la marca es novedosa y distintiva, para lo cual adjunta los certificados de registro. Al respecto, cabe señalar por parte de este Tribunal, que para determinar si un signo contiene la capacidad requerida para ser objeto de protección registral, el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad que se establecen en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

Lo anterior, en concordancia con lo que dispone el artículo 6 del Convenio de Paris, que en lo de interés dispone: “[...] *[Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]* 1) *Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. [...].*” Por lo que ello implica que los registros inscritos por su mandante en otros países, no constituyen un parámetro que defina la inscripción del signo petitionado dentro de nuestras fronteras, sin que cumpla con la normativa marcaria que establece el ordenamiento jurídico para dicho fin, razón por la cual sus manifestaciones en este sentido no son de recibo.

En cuanto a los motivos de inconformidad externados por el recurrente con relación al artículo



8 inciso k) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Reiteramos, que este Tribunal discreta de dicha aplicación por lo que se modifica el presente pronunciamiento con la inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso c) del citado cuerpo normativo. Razón por la cual este Órgano de alzada, no emite consideraciones en este sentido.

Por otra parte, en cuanto a lo señalado por la parte recurrente de que el signo propuesto por su representada transgrede el principio de libre disposición, en virtud de que cualquier tercero interesado pueda solicitar otro signo que comprenda en su parte final el aditamento **.com** y obtener protección registral. Cabe señalar, por parte de este Órgano de alzada, que si bien nuestra legislación como lo indica la parte permite integrar palabras o elementos de uso común, debemos recordar que éstos no le proporcionan la distintividad al signo con relación a los productos o servicios que pretende proteger, como de esa manera lo establece el numeral 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y el artículo 24 de su Reglamento, siendo que el análisis debe realizarse únicamente con relación a los elementos no genéricos y de uso común, situación que no se ajusta al presente estudio, ya que el signo peticionado “**@.COM**” como se observa no contiene elementos adicionales que se puedan otorgar la aptitud distintiva necesaria para su registro y en razón de ello es que procede su rechazo. Razón por la cual sus consideraciones no son de recibo.

Por lo expuesto este Tribunal concluye que lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Lic. **José Antonio Gamboa Vázquez**, apoderado especial de la compañía **WAL-MART STORES, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y ocho minutos con veintidós segundos del once de septiembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 (Nº 8039 del 12 de



octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por el Lic. **José Antonio Gamboa Vázquez**, apoderado especial de la compañía **WAL-MART STORES, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y ocho minutos con veintidós segundos del once de septiembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de la marca de comercio “**@.COM (DISEÑO)**” en la **clase 09** internacional. 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas Inadmisibles

TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR: 00.41.53