



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2013-0278-TRA-PI

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

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2012-1202)

Marcas y Otros Signos.

VOTO No 998-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y cinco minutos del diecinueve 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 diez minutos veinte segundos del veintiuno 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.** Por su parte el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las catorce horas diez minutos veinte segundos del veintiuno 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 “CHAVITOS 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. 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 considerarla inadmisibile por razones intrínsecas, por violentar los incisos d) g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el apelante a pesar de que recurrió la resolución final, no expresó agravios dentro de la interposición de la apelación como tampoco en la audiencia conferida de 15 días realizada por este Tribunal a la sociedad recurrente, lo cual inhibe a este Tribunal combatir algún punto específico de la resolución impugnada de interés de la apelante.

Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un ***recurso de apelación***, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los ***agravios***, es decir los razonamientos que se utilizan para convencer al Tribunal de que la resolución del Registro fue contraria al ordenamiento jurídico, señalando de manera concreta los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

No obstante, en cumplimiento del ***Principio de Legalidad*** que informa esta materia y que, por



consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial



al denegar la solicitud de inscripción del signo por considerarla inadmisibles por razones intrínsecas. Efectuado el estudio aún y cuando el signo propuesto contenga la palabra “Chavitos”, también contiene la palabra “VIPS”, que son siglas en inglés que significan “Very Important Person”, (Persona Muy Importante), siendo que dicha expresión se emplea 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 se que se le otorga al signo un valor distintivo y una calificación superlativa.

Afirma el Registro que, dicha marca puede inducir a engaño o error al público consumidor sobre características y cualidades de los producto que ofrece, y que este elemento no puede ser apropiado ni utilizado para distinguir los productos que pretende proteger, por lo que no es susceptible de inscripción registral ya que contraviene lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en sus incisos d), y j).

TERCERO. ANÁLISIS DE FONDO.En el presente caso, es importante señalar que una marca es aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otro, 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 con ello ejercer su derecho de elección.



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 tal como se indicó, 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).

Visto lo anterior, resulta claro para este Tribunal que el signo propuesto, examinado en su conjunto, está conformado por el término denominativo “Chavitos que según el Diccionario de la Real Academia significa “*chavo², va.1. adj. Hond., Méx. y Nic. muchacho (|| *niño que no ha llegado a la adolescencia*). U. t. c. s. y la palabra VIP tal y como lo indicara el Registro son siglas en inglés que refieren a una persona muy importante.*



En el presente caso, advierte este Tribunal que el signo propuesto  está dirigido a niños y niñas con privilegios o muchachos notables o celebridades, sea socialmente relevantes, y protege servicios en clase 43 en donde la relación del signo-servicio viene a dar como resultado, que a éstos últimos se les da un calificativo de superior. Por lo tanto al ser el signo un adjetivo calificativo y descriptivo, de los servicios que protege no puede ser permitida su inscripción para distinguir: “*Servicios para proveer alimentos y bebidas (alimentación); servicios de hospedaje temporal*”.



Obsérvese como el signo podría otorgar a éstos una eventual ventaja sobre los demás servicios de esa misma naturaleza que se encuentran en el mercado, y por ello el consumidor verá en este término “VIPS” una cualidad de superioridad a encontrar en los servicios así marcados.

Ahora bien, desde la óptica del artículo 7 inciso d) al ser el signo descriptivo de cualidades, le resta aptitud distintiva respecto del servicio a proteger con lo cual también se viola el inciso g) del artículo 7 citado.

En un segundo análisis, y a efecto de agotar todas las posibilidades por las cuales un signo puede ser inscrito, este Tribunal analiza el artículo 28 de la Ley de Rito, el cual indica:

“Artículo 28 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.”

Conforme a ese precepto, el signo propuesto corresponde a una etiqueta que está compuesta por dos palabras y un diseño. En el caso de “VIPS” no solo es de uso común dentro del comercio, sino también da una cualidad al servicio que distingue, quedando “chavitos”, que si bien podría distinguir a la marca solicitada, ello no lo logra en virtud de que el vocablo “VIPS” lo encasilla en niños o jóvenes de cierto nivel social o superior. Bajo ese conocimiento, “VIPS” describe la marca en su conjunto y los servicios que protege, otorgándoles un nivel superior, y por esa razón se debe de rechazar.

Por las razones indicadas este Tribunal confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, pero aplicando únicamente 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 diez minutos veinte segundos del veintiuno 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 diez minutos veinte segundos del veintiuno 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.**

Zayda Alvarado Miranda

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

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