

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0182-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

WALMART APOLLO, LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-10129)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0490-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veintitrés minutos del veinte de agosto del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Gamboa Vásquez, abogado, con cédula de identidad 1-461-803 en su condición de apoderado especial de la empresa **WALMART APOLLO, LLC.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Delaware, con domicilio en 702 SW 8th. Street, Bentonville, Arkansas 72716, Estados Unidos de América, contra la resolución de las 7:23:16 horas del 20 de febrero del 2020.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. La representación de la empresa **WALMART APOLLO, LLC.**, presentó



solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio  , para proteger y distinguir en las siguientes clases internacionales:

Clase 3: Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales, dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar. Champú para automóviles, ambientadores de aire; limpiadores de tapicería, limpiacristales.

Clase 7: Máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas; motores, excepto motores para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean herramientas de mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos. Gatas hidráulicas; compresores; tapones de válvula (partes de máquinas de cabeza de pozo de yacimientos petrolíferos); aspiradoras.

Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o telecargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores. Cargadores de teléfonos celulares; portadores de tabletas y teléfonos celulares;

cables de poder; manómetros; tapones de válvula (tapones indicadores de presión para válvulas).

Clase 12: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. Cubiertas para carro (cubierta de asiento ajustada para automóviles); cubiertas de sol; protectores de cinturones de seguridad; pedales (pedales y accesorios para pedales - partes de vehículos).

Clase 20: Muebles, espejos, marcos; contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte; hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo. Espejos (espejo accesorio de carro - espejos de coche de bebé).

Clase 21: Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos y cucharas; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; vidrio en bruto o semielaborado, excepto vidrio de construcción; artículos de cristalería, porcelana y loza. Gamuza; microfibras; guantes (guantes de lavado de automóviles); rociadores (boquillas para manguera de riego); cepillos (cepillos de limpieza de ruedas de automóviles); esponjas (limpieza); embudos.

Clase 22: Cuerdas y cordeles; redes; tiendas de campaña y lonas; toldos de materias textiles o sintéticas; velas de navegación; sacos para el transporte y almacenamiento de mercancías a granel; materiales de acolchado y relleno, excepto papel, cartón, caucho o materias plásticas; materias textiles fibrosas en bruto y sus sucedáneos. Fundas para automóviles (fundas para vehículos, no montadas); cuerdas elásticas (cuerdas para remolcar automóviles, cuerdas no metálicas).

Clase 27: Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales que no sean de materias textiles. Alfombras para autos.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 7:23:16 horas del 20 de febrero del 2020, denegó parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para **todos los productos de las clases 7 y 12; además para los productos de la clase 9:** Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o tele cargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; máscaras de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores; manómetros; **no existiendo objeción alguna para los siguientes productos:** trajes de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, cargadores de teléfonos celulares, portadores de tabletas y teléfonos celulares, cables de poder, tapones de válvula (tapones indicadores de presión para válvulas). Respecto a la **clase 21**, se determina que NO existe objeción para los siguientes productos: Recipientes para uso doméstico y culinario; utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos y cucharas; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; vidrio en bruto o semielaborado, excepto vidrio de construcción; artículos de cristalería, porcelana y loza. Gamuza; microfibras; guantes (guantes de lavado de automóviles); rociadores (boquillas para manguera de riego); esponjas (limpieza); embudos. **y la objeción recae solo para: utensilios para uso domésticos y culinario (que pueden ser de manejo automático), cepillos (cepillos de limpieza de ruedas de automóviles), los cepillos pueden ser de manejo automático;** lo anterior de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa **WALMART APOLLO, LLC.**, apeló la resolución indicada, y en escrito del 13 de mayo del 2020, indicó que la marca solicitada corresponde a un signo de fantasía, y que en clase 7 lo único que sería objeto de exclusión serían las “máquinas y máquinas herramientas”, y el resto de los productos si pueden ser objeto de tutela registral, dado que la marca no resulta descriptiva para esos productos. En lo que respecta a la clase 12, debe aplicarse el mismo concepto y se excluya únicamente los productos correspondientes a “vehículos” y se mantengan en totalidad los detallados en clase 12. Por último, conforme a las clases 9 y 21, pues la marca no resulta descriptiva para los productos solicitados, ya que no se cuenta con una fundamentación jurídica suficiente para excluir los productos. Solicita que se revoque la resolución apelada.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto al rechazo de la marca AUTO DRIVE, por razones intrínsecas. Ante el rechazo de la marca, debido al artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el apelante alega que su marca no es descriptiva por lo que goza de la distintividad requerida para su registro.

El requisito más importante que debe revestir un signo es la distintividad, ese atributo se puede deducir de la definición de marca contenida en el artículo 2 de la ley de marcas:

Marca: 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.

Ese carácter distintivo permite cumplir a la marca sus funciones esenciales, en primer lugar, como lo apunta el artículo (**permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**), garantizar al consumidor la identidad del origen del producto y servicio, que viene a ser lo mismo que indicar un origen empresarial. Lo que ayudará al consumidor a poder elegir entre artículos de una misma especie o clase.

La distintividad también debe ser analizada en una doble perspectiva: por un lado, en relación con los correspondientes productos o servicios que distingue; por otro lado, sobre la percepción que tenga el consumidor de estos. Este último punto está relacionado directamente con los criterios del artículo 24 del reglamento a la Ley de Marcas que se aplican en la calificación registral.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, disponiendo los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este numeral, específicamente en sus incisos d) y g), se impide la inscripción de un signo marcario cuando: 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 al cual se aplica.

Dicho lo anterior, es necesario analizar si la marca de fábrica y comercio  , será percibida por el consumidor como descriptiva en su visión en conjunto para los productos

que fueron rechazados por el Registro en la resolución recurrida, sean en las clases 7 y 12, y de forma parcial en las clases 9 y 21.

El literal d) del artículo 7° de la Ley de Marcas, establece 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.

Indica Diego Chijane, para que una marca se repute descriptiva, debe designar una cualidad primaria y esencial del bien que se pretende identificar, y citando a Víctor Bentata, expone: La designación de una cualidad o elemento secundario o marginal o periférico del producto, incapaz de apuntar en sí misma al producto mismo, es susceptible de ser reconocido en exclusiva.

En el mismo sentido, citando a De Jesús González señala que un signo será descriptivo siempre que proporcione una idea exacta o completa de los bienes para los cuales se solicitó el registro. (Chijane, Diego, Derecho de Marcas, Ed. B de F, Buenos Aires, 2007, pp. 51 y 52)

Según lo que se ha venido citando en el caso concreto, para que una denominación se repute descriptiva, el consumidor deberá establecer inmediatamente, sin reflexión ni esfuerzo imaginativo el ligamen entre el término y la cualidad del producto designado.

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es

responder a la pregunta ¿cómo es? En lo que respecta al signo y sus términos  , es claro que el mismo describe, como bien lo indicó el Registro, que el producto posee la característica de manejarse o conducirse en forma automática, además de que la traducción al idioma español significa “CONDUCCION AUTOMATICA”.
(<https://translate.google.co.cr/#view=home&op=share&sl=en&tl=es&text=auto%20drive>)

No obstante, y según la doctrina citada, considera el Tribunal que para los productos de la **Clase 7:** Máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas; motores, excepto motores para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean herramientas de mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos. Gatas hidráulicas; compresores; tapones de válvula (partes de máquinas de cabeza de pozo de yacimientos petrolíferos); aspiradoras; **Clase 9:** Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o telecargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores. Cargadores de teléfonos celulares; portadores de tabletas y teléfonos celulares; cables de poder; manómetros; tapones de válvula (tapones indicadores de presión para válvulas); y **Clase 21:** Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos y cucharas; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; vidrio en bruto o semielaborado, excepto vidrio de construcción; artículos de cristalería, porcelana y loza. Gamuza; microfibras; guantes (guantes de lavado de automóviles); rociadores (boquillas para manguera de riego); cepillos (cepillos de limpieza de ruedas de automóviles); esponjas (limpieza); embudos; el consumidor no percibirá el signo como descriptivo o como una característica esencial de esos productos, por lo que se pueden registrar en su totalidad.

En el caso de los productos en clase 7, 9 y 21 que cita el Tribunal, el consumidor al analizar



el conjunto marcario , no establecerá directamente un ligamen entre la denominación pretendida y las características de dichos productos, el consumidor no pensará que son de conducción automática, es decir no percibirá el signo como descriptivo o como una característica esencial de esos productos, por lo que se pueden registrar.

Y en cuanto a la **Clase 12**, se aceptan parcialmente los siguientes productos: **Cubiertas para carro (cubierta de asiento ajustada para automóviles); cubiertas de sol; protectores de cinturones de seguridad;** no así para los restantes productos, sean: “los vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. pedales (pedales y accesorios para pedales - partes de vehículos)”, donde el distintivo marcario resulta descriptivo.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Consecuencia de las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, este órgano colegiado determina que lo procedente es declarar **con lugar parcialmente** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Antonio Gamboa Vásquez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WALMART APOLLO, LLC.**, contra la resolución de las 7:23:16 horas del 20 de febrero del 2020, la cual en este acto se revoca parcialmente para que admitan para su registro la totalidad de productos de las clases 7, 9 y 21; mientras que para la clase 12 se aceptan parcialmente los siguientes productos: “Cubiertas para carro (cubierta de asiento ajustada para automóviles); cubiertas de sol; protectores de cinturones de seguridad”; no así el resto solicitado originalmente.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar parcialmente** el recurso de apelación planteado por el licenciado José Antonio Gamboa Vásquez, en su condición de

apoderado especial de la empresa **WALMART APOLLO, LLC.**, contra la resolución de las 7:23:16 horas del 20 de febrero del 2020, la cual en este acto se revoca parcialmente para que admitan para su registro la totalidad de los productos de la clase 7, 9 y 21; mientras que para la clase 12 se aceptan parcialmente los siguientes productos: “Cubiertas para carro (cubierta de asiento ajustada para automóviles); cubiertas de sol; protectores de cinturones de seguridad”; no así el resto solicitado en un inicio. En todo lo demás se mantiene incólume la resolución apelada. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TRANSFERENCIA DE USO DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.70