



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0349-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “LA MODE”

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 144-2012)

[Subcategoría: Marcas y Otros Signos]

VOTO No. 1218-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa **WAL-MART DE MEXICO, S.A.B. de C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticinco minutos, dieciséis segundos del doce de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de enero de 2012, el Licenciado Vargas Valenzuela, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **“LA MODE”**, en donde la traducción del término “mode” es “moda”, en **Clase 18** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: **“Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en**



otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, veinticinco minutos, dieciséis segundos del doce de marzo de dos mil doce, rechazó de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el veintiséis de marzo de 2012, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fuera admitido el mismo 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 Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enumera con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 08 de enero de 2010 y vigente hasta el 08 de enero de 2020, la marca “**LA MODA**” en el Registro No. **197909**, cuyo titular es **Carmen Consuelo Córdoba Torres**, para proteger y distinguir “*ropa, vestidos, enaguas, pantalones de niñas y niños, damas y*



caballeros, blusas de damas, camisa de hombre y camisetas, vestidos de baño, ropa interior de damas, caballeros, niñas y niños, todo para hombre, damas, niñas y niños, ropa en general. Con inclusión de botas, zapatos y zapatillas” en Clase 25 de la nomenclatura internacional, (ver folios 48 y 49).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, ya que al analizar la marca propuesta “**LA MODE**”, en relación con la inscrita “**C * LA MODA**”, se advierte una gran similitud gráfica, fonética e ideológica, siendo que ambas protegen productos iguales y relacionados, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos. Asimismo, agrega el Registro a quo, la marca propuesta resulta carente de distintividad, en relación con los productos a proteger y por ello también resulta inadmisibles por razones intrínsecas, al violentar el inciso g) del artículo 7 de esa misma ley.

Inconforme, la representación de la empresa recurrente, alega que en la resolución de este asunto debe aplicarse el principio de especialidad, en razón del cual es posible la coexistencia de marcas similares, ya que las marcas confrontadas en este caso se encuentran en distintas clases y protegiendo productos muy diferentes. Agrega que las clases 18 y 25 están muy bien delimitadas en la Clasificación de Niza como para argumentar que existe peligro de confusión entre los productos establecidos en una y otra. Asimismo, afirma que ambos signos guardan diferencias en cuanto a grafía y productos que



distinguen, al punto de ser inexistente algún conflicto entre ellos, siendo que el solicitado en nada afecta directa ni indirectamente, al inscrito. Alega que, al estar registrado “C*LA MODA” en la Clase 25, su protección es solamente para los productos indicados en su asiento de inscripción, siendo que el rechazo de “LA MODE” implica que el Registro haga una ampliación ilegítima de esa protección a todas las demás clases.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), en su artículo 2 define a 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 el signo para ser objeto de registro. Al respecto se señala que: *“El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, la identifica con un producto o servicio y la vincula con su origen empresarial determinado.”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 151**).

A efecto de determinar la aptitud distintiva, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones **intrínsecas** del signo, sea, respecto de la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, como también de las **extrínsecas** en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, al examinarlo en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Así, la distintividad es una particularidad de todo signo marcario, representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de



otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado. En tal sentido, lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios.

En relación con las causales extrínsecas de irregistrabilidad, para que prospere el registro de un signo, debe éste tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, el cual se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; quien tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

En el caso que nos ocupa, al observar el signo propuesto **“LA MODE”**, en relación con el inscrito **“C*LA MODA”**, es indiscutible que entre ellos existe similitud gráfica, fonética e ideológica, ya que la marca propuesta, según indicó el solicitante, se traduce como **“LA MODA”**, es decir, se encuentra contenida en su totalidad en la solicitada, de la cual difiere únicamente en el elemento **“C*”** así como su grafía, dado lo cual son casi idénticas. Sin embargo, no es posible considerar que esas pequeñas diferencias aporten al signo propuesto la distintividad suficiente que permita individualizarlas, como afirma el apelante.

Respecto de lo alegado por la recurrente, en relación con la diferencia en cuanto a la clase y productos de las marcas en pugna, le advierte este Tribunal que, para establecer la semejanza en los productos o servicios no es imprescindible que éstos se encuentren dispuestos en la misma Clasificación Internacional de Niza, ya que, puede el objeto de protección de una marca, independientemente de la clase en que ésta se haya inscrito, resultar similar o susceptible de ser relacionado con otros productos o servicios que se



ubiquen en una distinta, tal como sucede en este caso, siendo que, podrían los productos que se pretende proteger en clase 18, a saber, productos de cuero y pieles o imitaciones de éstos, consistir en vestuario y zapatería fabricados con estos materiales (correspondientes a la clase 25), derivando entre ellos una estrecha relación que puede llevar a confusión al consumidor. Así las cosas, no resultan atendibles los agravios en este sentido, porque no puede considerarse que la denegatoria del signo propuesto suponga una ampliación de la protección del signo inscrito, en vista de la evidente relación entre los productos que cada uno identifica, a pesar de corresponder éstos a distintas clases, en razón de lo cual no resulta aplicable, a este caso en concreto, el Principio de Especialidad en los términos que lo pretende el recurrente.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que, tal como afirma el Registro de la Propiedad Industrial, la marca propuesta no es registrable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas.

En otro orden de ideas, en el caso bajo estudio debe considerarse además lo previsto en el artículo 7 de la Ley de citas, que establece 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 las cuales resulta aplicable el artículo 7, su inciso g), que impide la inscripción de un signo marcario cuando “...*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*”

Así, la ***distintividad*** de la marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, debe determinarse en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes, menos distintivo será. Es por ello que, al analizar el distintivo solicitado, coincide este Tribunal con lo resuelto por la Autoridad Registral, ya que evidentemente el consumidor al observar el denominativo “LA MODE” que se traduce “LA MODA”, hará la relación mental de todo lo que se refiere a vestuario,



zapatería, sombrerería y accesorios, sin considerar los materiales utilizados en su fabricación y dentro de los cuales pueden estar el cuero o sus imitaciones, pieles y en general los productos de estos materiales, derivando de ello la irregistrabilidad del signo por razones intrínsecas, de conformidad con el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

De acuerdo con todas las anteriores consideraciones, resulta claro para esta Autoridad que la marca solicitada no es susceptible de protección registral por carecer de la distintividad necesaria en relación con sus productos y por ser similar a un signo inscrito a favor de un tercero y por ello declara sin lugar el recurso presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **WAL-MART DE MEXICO S.A.B. de C. V.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticinco minutos, dieciséis segundos del doce de marzo de dos mil doce.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación 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 quince horas, veinticinco minutos, dieciséis segundos del doce de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma,



denegando el registro del signo “**LA MODE**”, solicitado por la apelante. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD.

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55