



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0314-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca fábrica “BEBITO (Diseño)”**

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

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 12414 - 2011)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 1353-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil doce.***

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-335-794, en su calidad de apoderado especial de la empresa **WAL-MART DE MEXICÓ, S.A.B DE C.V**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas veinticuatro minutos con cuarenta y seis segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el día 16 de diciembre de 2011, ante el Registro de la Propiedad Industrial por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **WAL-MART DE MEXICÓ, S.A.B DE C.V**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio actual en Boulevard Ávila



Camacho No. 647, Col. Periodistas, C.P 11220, México Distrito Federal, con establecimiento manufacturero en dicha dirección, solicitó el registro de la marca de fábrica: “**Bebyto**”, en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: “**Vestido; calzados; sombrerería.**”

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas veinticuatro minutos con cuarenta y seis segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, resolvió; “**(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 25 internacional solicitada. (...).**”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha doce de marzo de dos mil doce, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, representante de la empresa **WALMART DE MEXICÓ, S.A.B DE C.V**, interpuso recurso de apelación en contra la resolución final antes referida.

**CUARTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas cuarenta y cinco minutos con veintiocho segundos del quince de marzo de dos mil doce, resolvió; “**(...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada. (...).**”

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso presentado 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, 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**



### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro solicitado “**Bebyto (diseño)**” para la clase 25 internacional, al determinar que contiene elementos que causan engaño respecto a los productos que desea proteger, por cuanto resulta ser engañoso y falto de distintividad, por lo que no es posible su coexistencia registral, y en consecuencia se trasgrede el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **WAL-MART DE MEXICÓ, S.A.B DE C.V** recurrente dentro de alegatos manifestó en términos generales; que su representada no comparte el criterio que realiza el calificador sobre la marca que solicita. Que restringió la lista de productos a efectos de que el rechazo de plano basado en el argumento de que la marca, indica que va dirigido solo a cierto sector de los consumidores sea eliminado. De esta manera la lista de productos queda restringida de la siguiente manera: VESTIDOS PARA BEBES, CALZADO PARA BEBES, SOMBRERERÍA PARA BEBES, la cual se acompaña con la constancia de pago de los derechos correspondientes a la restricción efectuada en este acto. Que le marca solicitada “Bebyto” con el diseño que le acompaña es un signo novedoso, susceptible de protección registral. La marca debe analizarse como un todo, tal y como se ha señalado, y no detenerse en los detalles mínimos para tratar de rechazar por cualquier elemento que se considere con una apreciación subjetiva. La marca solicitada es perfectamente inscribible por cuanto la misma es de fantasía, catalogados así tanto por la jurisprudencia como por la doctrina. El signo “Bebyto (diseño)” para proteger los productos propios de la clase 25, da una idea totalmente original, en la cual **NO SE**



ÉSTA CALIFICANDO LOS PRODUCTOS QUE SE VAN A PROTEGER, SINO QUE ES UNA IDEA SUGESTIVA DE LO QUE SE PROTEGERÁ, que a criterio de la doctrina y jurisprudencia es admitido cuando estas son de un ingenio tal que se convierten en distintivos novedosos y creativos. El signo “Bebyto (diseño)” puede tener un contenido conceptual, el mismo no es aplicable en relación con los productos que desea proteger, sino que le brinda una idea clara al usuario de quien es el empresario y el destino al cual está dedicada su empresa, y precisamente ese aspecto es el que hace NOVEDOSA y DISTINTIVA la marca, por cuanto se presenta de manera única y llamativa, al querer proteger y distinguir productos propios de la clase 25 solicitada. Para los efectos se hace referencia al Voto No. 270-2005 de las 9 horas 25 minutos del 17 de noviembre del 2005. Por lo tanto, la denominación propuesta por su representada “Bebyto (diseño)” no infringe el artículo 7 inciso g) y j), por lo que solicitó revocar la resolución apelada y en su lugar se ordene continuar con el trámite correspondiente de la inscripción de la marca “Bebyto (diseño)” en clase 25 con la restricción de productos debidamente señalada.

**TERCERO: EN CUANTO AL FONDO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos 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**, 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.**”* (agregada la negrilla)

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, 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. (...). j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...).”* (Lo resaltado no corresponde a su original)

En este sentido, cabe indicar que la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar 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 no goza de la suficiente actitud distintiva. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece el Convenio de París en su artículo 6 quinquies b-2, la cual indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Dentro del escrito de agravios de la resolución recurrida el representante de la empresa WAL-MART DE MEXICÓ, S.A.B DE C.V, solicita ante este Tribunal, se restrinja la lista de productos de la siguiente manera; **“VESTIDOS PARA BEBES, CALZADO PARA BEBES, SOMBRERERÍA PARA BEBES”**, y **se cancela la tasa respectiva para dicha restricción**. No obstante, cabe señalar que pese al cambio realizado a los productos al especificar que los mismos son para la comercialización de productos de bebé, ello no subsana la inadmisibilidad contenida en el artículo 7 inciso g) en cuanto a la falta de distintividad contenida en la denominación.

Como se puede observar la denominación propuesta **“Bebyto”**, pese a que dentro de su estructura gramatical contiene la letra **“y”** desde el punto de vista fonético se lee y pronuncia de forma idéntica a la palabra **“Bebito”** sea bebe pequeño. Esto hace que la



marca solicitada remita de manera inmediata a que el consumidor medio lo interprete con el significado de **“Bebito”** el cual se encuentra relacionado directamente con los productos a proteger, sea productos para bebe, sin que exista un elemento que le proporcione la distintividad necesaria al signo para poder asumir su función, por cuanto cabe indicar que el término utilizado es genérico y de uso común, y solo podría ser utilizado como complemento dentro de una propuesta, pero no como el elemento esencial y único a valorar dentro del distintivo, en virtud de que el calificador debe salvaguardar los derechos de los demás comerciantes a poder utilizar tales expresiones dentro de sus propuestas.

En este sentido, nótese que al estar compuesto el signo bajo un término descriptivo de uso común, ello nos remite a otra causal de inadmisibilidad contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, la cual indica: *“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.”* En consecuencia, lo procedente es su rechazo, ya que la marca describe la cualidad del producto de ser de “bebes”.

Por otra parte, no lleva razón la recurrente al manifestar que la marca propuesta por su representada corresponde a un signo sugerente, sin llegar a calificar absolutamente nada, y que en ello consiste su novedad. No obstante, al analizar la denominación **“Bebyto (diseño)”** en clase 25 internacional, bajo la restricción propuesta por el recurrente, se denota que el signo informa o sugiere de manera directa al consumidor sobre el producto que se pretende ofrecer en el mercado, como artículos para bebes, en virtud de que el signo como se indicó líneas arriba carece de la característica de distintividad requerida para poder coexistir registralmente, e incurre igual en la causal indicada del numeral 7 inciso g) de la ley de Marcas.

Asimismo, es importante indicar que la inscripción de las marcas ante el Registro de Propiedad Industrial conlleva a un análisis y estudio de manera independiente para cada



caso en particular. En este sentido, el al Voto No. 270-2005 de las 9 horas 25 minutos del 17 de noviembre del 2005, no podría servir de parámetro para otorgar la inscripción de un registro, en el tanto este no cumpla con los requisitos de forma y fondo (intrínsecos e extrínsecos) que establece nuestra legislación, contenidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por las consideraciones expuestas, citas legales y doctrina que antecede, concuerda este Tribunal con el criterio dado por él **a quo**, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el representante de la empresa **WAL-MART DE MEXICÓ, S.A.B DE C.V**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas veinticuatro minutos con cuarenta y seis segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, la cual se confirma en todos sus extremos y se amplía en cuanto al inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, valorado así por este Órgano de alzada.

**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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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 expuestas, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **WAL-MART DE MEXICÓ, S.A.B DE C.V**, en contra de la resolución



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas veinticuatro minutos con cuarenta y seis segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, la cual en este acto se confirma. 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 Suárez Baltodano*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*