



Expediente No. 2012-0517-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica “VERDE” (DISEÑO) (22)

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

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 1396-2012)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1396-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con diez minutos del seis de Diciembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la **WAL-MART DE MEXICO S.A.B. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada en México D.F. México, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y cuatro minutos y diez segundos del dos de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 1° de Febrero del 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición y calidades indicadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica **“VERDE” (DISEÑO)**, en clase 22 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: Cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña, lonas, velas de navegación, sacos y



bolsas (no comprendidos en otras clase); materiales de acolchado y relleno(excepto el caucho o las materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con cincuenta y cuatro minutos y diez segundos del dos de mayo de dos mil doce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

III. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de Mayo de 2012, el Licenciado **Vargas Valenzuela**, apeló la resolución referida.

IV. Que a la substanciación del recurso 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza el signo solicitado al ser inadmisibile por derechos de terceros, lo cual se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito “**menos plástico más VIDA Soy Verde**” (**DISEÑO**) por cuanto protege productos similares y relacionados, comprobándose que hay similitud gráfica y fonética, que puede causar confusión en los consumidores al no



existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios, por lo que violenta el artículo 8 inciso a) de la ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con el rechazo, básicamente el recurrente alega que el análisis que efectúa el Registrador es totalmente equivocado, pudiendo coexistir las marcas en el mercado, no siendo cierto que el consumidor se vea inducido a confusión entre la marca solicitada “**VERDE**” (DISEÑO) y la inscrita “**menos plástico más VIDA Soy Verde**” (DISEÑO), pues su presentación gráfica, e ideológica es diferente, teniendo común estas dos marcas el término “**VERDE**”. Cita a los Juristas DANIEL ZUCCHERINO Y CARLOS O. MITELMAN en su libro titulado MARCAS Y PATENTES EN EL GATT, los que exponen la manera como debe razonarse a la hora de analizar un diseño inscrito y un diseño que se solicita. Menciona que el Registro de la Propiedad Industrial ha señalado que un solo comerciante no se puede apropiarse de una letra, número o color de forma aislada sino que lo que se protegen en estos casos es la creativa disposición de los elementos con los cuales se adornan estas letras, número, colores y precisamente es lo que su representada desea proteger con su marca **VERDE** (DISEÑO) en la clase 22. Indica también que a manera de ejemplo del análisis de este tipo de marcas, cita la Sentencia N°6244-97 del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, y haciendo un análisis analógico agrega que si bien sus elementos denominativos coinciden en cuanto a las vocales que conforma ambas marcas sus elementos figurativos son claramente distinguibles como para coexistir registralmente.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal coincide con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en el sentido de que se debe rechazarse la inscripción de la marca “**VERDE**” (DISEÑO), pero por razones intrínsecas. Considera este Tribunal que el signo propuesto no posee la suficiente distintividad para ser registrable por cuanto el diseño aportado no contempla ningún elemento capaz de otorgar la distintividad a los productos a proteger, fundamentado en el artículo 7° inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual no admite la inscripción como marca de un signo que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica*



Así, sin segmentar el signo propuesto como marca, en el caso de referencia se solicita un distintivo clasificado como mixto, integrado por elementos denominativos y gráficos, el cual se describe así: La palabra Verde en letras blanca, enmarcadas por un rectángulo con fondo verde en el cual se aprecia una rama de una planta con una flor y hojas, siendo, a partir de tal conjunto que debe realizarse su estudio de registrabilidad.

En este sentido, considera este Tribunal, que analizada en un todo la pretendida marca, el elemento denominativo resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al requerir los productos. Puede observarse, que del conjunto propuesto como marca lo que sobresale es el término “VERDE”.

En este sentido, tanto “VERDE”, que es definido por la Real Academia Española como “1. adj. De color semejante al de la hierba fresca, la esmeralda, el cardenillo, etc”. Es el cuarto color del espectro solar”, es un término de uso común, sobre el cual no puede darse exclusividad, pues deben dejarse a la libre, para que los puedan utilizar los competidores que operan en el mercado. Ha de tenerse presente, que las palabras de uso común y genéricas no son apropiables por parte de un particular, porque va en detrimento de la competencia. En cuanto a la prohibición de registrar signos genéricos, se indica: *“En este supuesto de restricción del registro de una marca, concurre el hecho adicional de que, de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionaría los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.”* **Jalifé Daré, Mauricio, Aspectos Legales de Marcas en México, Editorial INISA S.A., México, 1995, p. 27.**

En relación al diseño o parte gráfica que conforma la marca de fábrica solicitada, la cual la constituye una forma parecida a un rectángulo que contiene el término “VERDE”, puede ser probable que el consumidor lo considere como una escueta figura y no como una referencia empresarial, siendo que tal gráfico no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar lo común de los signos que conforman la parte denominativa que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor de los servicios que se pretenden ofrecer.



Conforme lo anterior, aprecia este Tribunal, que la marca de fábrica solicitada en relación con los productos que se pretenden distinguir carece de carácter distintivo, no posee la capacidad de diferenciar dichos productos en el mercado, en relación con los de la misma clase ofrecidos por los competidores, siendo también aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposición contenida en el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, donde se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo.

Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintiva, es decir, por sí mismo, debe permitir distinguir un producto o servicio del producido u ofrecido por la competencia, lo que no se da en el presente caso. Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, debiendo confirmarse la resolución apelada por las razones que indica este Tribunal.

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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el **Víctor Vargas Valenzuela**, en su calidad de apoderado especial 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 diez horas con cincuenta y cuatro minutos y diez segundos del dos de mayo de dos mil doce, la cual se



confirma por las razones que indica este Tribunal, debiendo denegarse la inscripción de la marca solicitada “**VERDE**” (**DISEÑO**). 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Distintividad

Examen de fondo de la marca

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.08

Inscripción de la marca

Requisitos de inscripción de la marca

TG. Solicitud de inscripción de la marca

TNR. 00.42.05