



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2010-0092- TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “LE AHORRAMOS DINERO PARA QUE VIVA MEJOR”

WAL-MART STORES INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 3696-09)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 277-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta minutos del primero de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, mayor, casado una vez, abogado, con domicilio en San José, Calle 36, avenidas 7 y 9, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cuarenta y cuatro-cero treinta y cinco, en su condición de apoderado especial de la sociedad **WAL-MART-STORES INC**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 702 Sothwest 8th Street, Bentonville, Arkansas 72716-0520, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciocho minutos, catorce segundos del tres de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día doce de mayo de dos mil nueve, el Licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, en su



condición de gestor oficioso, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**LE AHORRAMOS DINERO PARA QUE VIVA MEJOR**”, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de cocina.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, dieciocho minutos, catorce segundos del tres de noviembre de dos mil nueve, dispuso “**POR TANTO/ Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de diciembre de dos mil nueve, el Licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, en representación de la sociedad **WAL-MART-STORES INC**, apeló la resolución referida, y es por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 causen 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 de julio del 2011.

Redacta Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por tratarse de un asunto de puro derecho



SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de servicios denominada “**LE AHORRAMOS DINERO PARA QUE VIVA MEJOR**”, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando en el considerando sexto, que el signo marcario propuesto analizado en su integridad carece de distintividad, al estar conformada en su parte denominativa por términos descriptivos, cuyo significado es conocido por la población costarricense, fundamentándose en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que el Registro no lleva razón cuando indica que la solicitada no es distintiva pues cuenta con elementos literarios de uso común y genérico, razón por la cual, considera que es una marca genérica e inapropiable por parte de un particular, ya que la marca solicitada si es distintiva y susceptible de registro marcario. Aduce, que la marca que se solicita se caracteriza por ser del tipo denominado “slogan publicitario como marca”, pues cuenta con elementos muy importantes que la individualizan ya que es cautivante, atractivo y novedoso, lo que le da el grado de distintividad para ser registrada. Además argumenta el recurrente que la marca es compuesta, es decir, constituida por elementos que considerados aisladamente no podrían ser apropiados como marca por se de dominio público, sin embargo, cuando se asocian estas palabras permite que estas sean objeto de protección registral.

TERCERO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir,



comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad:** a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por



las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Con respecto al caso que se analiza, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**LE AHORRAMOS DINERO PARA QUE VIVA MEJOR**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, fundamentándose en el numeral 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resulta aplicable también el inciso j) del numeral ya citado.

El artículo 7 incisos g), de la Ley de Marcas, establece:

“Artículo 7°.- 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.”

De acuerdo al inciso **g) del artículo 7** de la Ley de Marcas, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo no sea distintivo. Al respecto cabe indicar, 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 un origen empresarial determinado. (...) // El carácter distintivo constituye el elemento clave en la definición de marca y sirve para excluir signos per se no aptos para constituir marca.” Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, página 151 (itálicas del original).

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 sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Es así que, de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo **7 incisos g)** de la Ley de Marcas, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, **“LE AHORRAMOS DINERO PARA QUE VIVA MEJOR”** para proteger y distinguir servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina, por tratarse de vocablos que por sí mismos y vistos en forma conjunta, son de contenido común y descriptivos. La característica **“ahorrar dinero-para vivir mejor”**, es lo que espera el usuario-consumidor al contratar los servicios protegidos por la marca pretendida, palabras que resultan descriptivas dentro del sector empresarial donde se ofrecerán los servicios que se pretenden brindar, de ahí, que el signo solicitado sea carente de distintividad.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir



entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

Analizada la causal prevista en el **inciso g) del artículo 7** de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada contraviene esa disposición ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, se encuentran aquellas que carecen de distintividad suficiente.

Siendo evidente, en este caso en particular, que no es factible autorizar la inscripción de la marca solicitada, para los servicios que se pretende proteger, ya que al conjunto de vocablos que conforman el signo solicitado como se indicara líneas atrás les falta distintividad para adquirir la categoría de marca, por lo que este Tribunal no comparte lo expuesto por la representación de la empresa recurrente cuando en el recurso de apelación señala que “(...) *la marca aquí solicitada, si es distintiva y susceptible de registro marcario (...)*”.

Además de lo anterior, resulta importante agregar, que la marca que se pretende registrar puede catalogarse como un signo que lejos de añadirle un carácter distintivo, se lo suprime, puesto que, una frase tan larga, al público consumidor le será difícil recordarla, por ser tan extensa, lo que lo convierte en un signo carente de distintividad, tal y como lo afirma Lobato al señalar que: “...*carecen de carácter distintivo los signos inmemorizables por su*



complejidad...” y que se consideran: “carentes de distintividad aquellas que son demasiado simples (un cuadrado, un triángulo) o demasiado complejas (solicitud de marca de la NBA que contenía los nombres de todos los equipos participantes en dicho torneo...” (Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, Madrid, Civitas, 2002, p.p. 151 y 209).

Por otra parte, el signo que se aspira proteger “**LE AHORRAMOS DINERO PARA QUE VIVA MEJOR**”, resulta engañoso, ya que el consumidor al estar frente a la marca, ésta puede despertar en su mente la idea que al adquirir los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina, va a obtener un “ahorro”, característica que no necesariamente pueden tener los servicios que se intentan amparar con el signo referido, de ahí, que resulte aplicable el inciso **j) artículo 7** de la Ley de Marcas. El autor Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: *“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquellos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan error son llamadas marcas engañosas (...)*”. (OTAMENDI, Jorge, **Drecho de Marcas, 5ª. Rd., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86**), causal por la cual tampoco resulta factible la inscripción del signo pretendido.

QUINTO. De la manifestación hecha por la sociedad solicitante y apelante al folio quince y veinticuatro del expediente, se desprende, que ésta requiere al Registro la inscripción de un eslogan o señal de publicidad comercial. Sobre tal solicitud, estima este Tribunal que resulta improcedente, ya que lo que se pretende es un cambio en la petitoria o la pretensión inicial (Ver folios 1 al 3), habiéndose dictado ya una resolución definitiva en primera instancia, tal y como se razonó en el Voto 449-2008 de las 15:30 horas del 28 de agosto de 2008 de este Tribunal; dicho voto entre otras cosas establece:



*“(…) **RESPECTO DE LA INTANGIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN EN EL TRÁMITE MARCARIO:** El artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone en lo conducente: “**Objeto:** La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivo (...)”. Por su parte, los artículos 9 y 10 siguientes, regulan los requisitos que debe cumplir la solicitud de registro de una marca, procedimiento que culmina con la expedición, por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de un “certificado de registro”, expedido al titular de la marca, el cual contendrá los datos incluidos en el registro correspondiente y los fijados por las disposiciones reglamentarias (artículo 19). De estos numerales se infiere claramente que en nuestro país, al igual que el resto de los países latinoamericanos, se ha adoptado el sistema de adquisición marcaria denominado de “registro atributivo”, aunque el principio sufre algunas excepciones. Las marcas deben obligatoriamente, ser registradas si se quiere gozar de la protección legal, misma que queda claramente definida en el literal 25 de la Ley de Marcas, que en su encabezado reza:*

*“**Derechos conferidos por el registro.** El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes y servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión (...).*

Desde esta perspectiva, adquiere vital importancia “la petitoria” o “pretensión” que se plasme en la solicitud de inscripción de un signo distintivo, como se suelen llamar indistintamente en el derecho procesal, pues ésta constituye el fin concreto que el administrado persigue, es decir, las declaraciones que pretende se hagan mediante un acto administrativo de inscripción registral. Esa pretensión o petitoria es, por tanto, el petitum de la solicitud o rogación, lo que se pide sea reconocido o declarado a favor de quien se presenta como titular de una marca u otro signo distintivo.

Para Couture “la pretensión es la afirmación de un sujeto de derecho de merecer la tutela jurídica, y, por supuesto, la aspiración concreta de que ésta se haga efectiva; en otras palabras, la autoatribución de un derecho por parte de un sujeto que invocándolo pide concretamente que se haga efectiva a su respecto la tutela jurídica.”. (Artavia Barrantes (Sergio), “Derecho Procesal Civil”, Tomo III, Editorial Jurídica Dupas, I Edición, San José, 2005, p. 23).

Haciendo un análisis análogo de lo que ocurre en el proceso civil, se ha dicho al respecto que “La petitoria fija las pretensiones sobre las cuales el juez debe resolver, incurriendo en incongruencia, por ultra petita o extra petita, si concede más, o cosa diversa de lo pedido. Ese petitum, al igual que los hechos, debe ser claro, preciso e



individualizado, pues como afirma Couture, la relación de la estructura formal que se da entre la demanda y la sentencia se explica por la existencia de un paralelismo, de una cierta correspondencia entre las partes de la demanda y las de la sentencia, que justifica el que aquélla se formule de manera clara y coherente.” (Ibídem, p. 23-24).

Al igual que sucede con una demanda civil, en la que sin pretensión no puede ser cursada, la solicitud de registro de un signo distintivo, debe ser clara y completa. En el caso de las marcas, debe cumplirse con todos los requisitos que señala el artículo 9 incisos e) al h) y 10 de la Ley de Marcas. Si existiera alguna omisión o error, los mismos pueden ser subsanados dentro de los quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud (artículo 13). Eso implica que, fuera de este término, no resulta posible pedir la modificación o ampliación de la pretensión, pues ello violaría los principios de lealtad, igualdad y probidad procesal, sobre todo cuando ya se ha superado el requisito de la publicación del edicto en el Diario Oficial, que posibilita la oposición de terceros.

No debe confundirse el petitum de la solicitud con la causa petendi o fundamento de la pretensión, que sería el conjunto de hechos jurídicamente relevantes en los que se funda la pretensión. El artículo 11 de la Ley de Marcas, respecto de ésta última si admite su modificación bajo ciertos supuestos: “El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse (...)”

Nótese que lo que la norma prevé (en el artículo 11º) es una variación no sustancial en los elementos denominativos o del diseño de una marca solicitada, o una limitación de la lista de productos a proteger, pero no el supuesto, por ejemplo, que se haya requerido la inscripción de nombre comercial y que al final del procedimiento se pida registrarla como una marca. O bien, que habiéndose rogado la inscripción de una marca, luego de dictada la resolución definitiva por parte de la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, se pida volverla a tramitar como una señal de propaganda.

Si bien es cierto la Ley de Marcas es omisa en cuanto al tema de la ampliación de las pretensiones, el artículo 313 del Código Procesal Civil, que resulta de aplicación supletoria por este Tribunal Administrativo, conforme lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 229.2 de la Ley General de la Administración Pública, al respecto nos marca los supuestos en que ello sería posible: “La demanda y la reconvención podrán ampliarse por una sola vez en cuanto a la pretensión formulada, pero deberá hacerse,



necesariamente, antes de que haya habido contestación. En la resolución que se tenga por hecha la ampliación se hará de nuevo el emplazamiento.

Después de la contestación o de la réplica, y hasta antes de que se dicte sentencia en primera instancia, la demanda y la reconvención también podrán ampliarse, pero únicamente en cuanto a los hechos, cuando ocurriere alguno de influencia notoria en la decisión, o hubiera llegado a conocimiento de la parte alguno anterior de la importancia dicha, y del cual asegurare no haber tenido antes conocimiento (...)

De esta disposición legal quedan claros los límites temporales que encuentra la ampliación de pretensiones de la demanda en el proceso civil: antes de darle curso, antes de notificarse o antes de que el demandado conteste. Y esto es diferente de la ampliación de los hechos, en donde se presupone y requiere que sean de “influencia notoria”, que sean novedosos, o bien, que no siendo contemporáneos, no tuviera la parte conocimiento anterior de ellos. Además, esta ampliación sólo cabe antes de que se dicte sentencia de primera instancia.

Trasladando estos principios al procedimiento administrativo de inscripción de un signo distintivo, podríamos entender que también existe la regla de la intangibilidad de la pretensión, salvo si se hace antes del examen de forma de la solicitud o en el límite temporal contemplado en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En esta hipótesis, y en las de modificación de la solicitud, a la que hace alusión el artículo 11, debe entenderse que proceden antes de que se dicte la resolución definitiva por parte de la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial – la cual agota la Primera Instancia – y que deviene en el acto administrativo que acoge o deniega la registración del signo solicitado.”

SEXTO. De acuerdo a las consideraciones expuestas, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, encuentra este Tribunal que la marca de servicios “**LE AHORRAMOS DINERO PARA VIVIR MEJOR**”, vista en su conjunto, resulta ser engañoso, además no goza de la suficiente distintividad para identificar los servicios en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referida por la ley conforme se indicó, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **WAL MART STORES INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciocho minutos, catorce segundos del tres de noviembre de dos mil nueve, la que en esta acto se confirma.

SÉTIMO. 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 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 expuestas, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **WAL-MART STORES INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciocho minutos, catorce segundos del tres de noviembre de dos mil nueve, la que en esta acto se confirma. 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 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

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TE. Marca engañosa

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69

MARCA ENGAÑOSA

UP. Marca confusa

UP. Signo confuso

TG. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.60.29