



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**Expediente N° 2007-0048-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca BODEGA (diseño)**

**Marcas y otros signos**

**Wal-Mart de México, S.A. de C.V., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4788-03)**

## ***VOTO N° 283-2007***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta y cinco minutos del seis de setiembre de dos mil siete.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, quien actúa en calidad de apoderado especial de Wal-Mart de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Boulevard Manuel Ávila Camacho N° 487, Colonia Periodistas, México Distrito Federal, México, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, diez minutos, del cinco de setiembre de dos mil seis.

### **RESULTANDO**

- I. Que en fecha veinticuatro de julio de dos mil tres, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a Wal-Mart de México, S.A. de C.V., solicitó el registro de





como marca de servicios, para distinguir servicios de ventas en tiendas de autoservicio con venta de vinos y licores en botella cerrada, y venta de panadería y de tortillería, en clase 35 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

- II. Que en fecha diecinueve de marzo de dos mil cuatro, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, representando a Florida Ice and Farm Company S.A. y Productora La Florida S.A., se opuso al registro solicitado.
- III. Que por resolución de las diez horas, diez minutos, del cinco de setiembre de dos mil seis, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: ***“POR TANTO: // Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472, Convenio de París, Acuerdo de los ADPIC, se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por FLORIDA ICE AND FARM COMPANY y PRODUCTORA LA FLORIDA, contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios BODEGA (diseño) en clase 35 internacional, presentada por VICTOR VARGAS VALENZUELA, la cual se DENIEGA. (...)”*** (negritas y mayúsculas del original).
- IV. Que en fecha veinticinco de octubre de dos mil seis, la representación de Wal-Mart de México S.A. de C.V. apeló la resolución antes referida, solicitando ya ante esta sede se declare sin lugar la oposición planteada, y se acoja el registro solicitado.
- V. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del término de ley previas las deliberaciones de rigor.



**Redacta la Jueza Ortiz Mora, y**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** De interés para la presente resolución, este Tribunal tiene por probado: 1.- Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela es apoderado de Wal-Mart de México S.A. de C.V. (folios 74 al 77, y 79 a 83 vuelto). 2.- Que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio es apoderado generalísimo sin límite de suma y limitado a la materia de propiedad intelectual de Florida Ice and Farm Company S.A. y de Productora La Florida S.A. (folios 87 y 88).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos no probados de interés para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN FINAL. ALEGATOS DEL APELANTE.** La resolución final dictada en el presente asunto, basó su argumentación en el hecho de que la palabra BODEGA no es distintiva ni original, pues dicha palabra está estrechamente relacionada con el vino, por lo que resulta descriptiva.

A esto replica el apelante que no se está pidiendo protección sobre la palabra bodega, sino sobre el diseño, que los oponentes no se basan en un derecho inscrito con anterioridad, y que BODEGA no describe los servicios ofrecidos.

**CUARTO. ELEMENTO PREPONDERANTE EN EL DISEÑO PROPUESTO.** El diseño propuesto como marca de servicios para distinguir servicios de ventas en tiendas de



autoservicio con venta de vinos y licores en botella cerrada, y venta de panadería y de tortillería en clase 35 es



Vemos como se presenta la palabra BODEGA con un dibujo a modo de techo sobre la última letra, constituyéndose entonces en un signo del tipo mixto, pues incluye tanto letras como gráficos. Además, el término bodega tiene un significado en idioma español, por lo que también es un signo con contenido conceptual.

En este tipo de signos, que se encuentran compuestos por varios elementos, debe sopesarse cuál de estos es el preponderante y cuál el accesorio. En el pretendido, el cual se encuentra compuesto mayormente por la palabra BODEGA, a la cual se añade un gráfico sobre su última letra A a manera de techo, la impresión que deja el conjunto propuesto es dominada por la palabra BODEGA, siendo el elemento gráfico apenas un accesorio para la palabra que compone al signo. Por lo tanto, en el público consumidor, será la palabra BODEGA la que predomine en la forma de recordar a la marca, y no el elemento gráfico. Por lo que se puede afirmar que en el signo propuesto, en su conjunto, prepondera la palabra BODEGA sobre el elemento gráfico contenido.

**QUINTO. SIGNOS COMPUESTOS POR ALGUNOS ELEMENTOS COMUNES O NECESARIOS.** El artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, establece:



*“Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas.*

*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.”*

En este sentido es que, al estudiarse la capacidad intrínseca de un signo complejo propuesto para convertirse en una marca registrada, ha de sopesarse la aptitud distintiva que tenga el elemento no común o necesario contenido dentro de éste, ya que de ella dependerá el que se pueda registrar.

En este sentido, el diseño colocado sobre la letra A, que asemeja la forma de un techo, no contiene un diseño que añada mayor aptitud distintiva a la palabra BODEGA. En su simplicidad se puede afirmar que evoca la forma de un techo, pero ni siquiera se puede asegurar que sea un techo. Tan solo son dos polígonos cuadriláteros paralelogramos romboides ([http://webdelprofesor.ula.ve/nucleotrujillo/alperez/teoria/cap\\_01a-conceptos\\_geometricos/04-poligono.htm](http://webdelprofesor.ula.ve/nucleotrujillo/alperez/teoria/cap_01a-conceptos_geometricos/04-poligono.htm)), figuras geométricas simples, colocadas en forma contrapuesta, coloreadas de rojo. No representan mayor trazo ni complejidad, ni le añaden ninguna característica especial al conjunto que hace junto a la palabra BODEGA, por lo que no se puede afirmar que dicho elemento gráfico añada aptitud distintiva al signo propuesto.

**SEXTO. USO DE LA PALABRA BODEGA DENTRO DEL SIGNO PROPUESTO.**

A pesar de que el apelante ha indicado a lo largo del procedimiento de registro que no se pretende un derecho exclusivo sobre la palabra BODEGA, se observa como éste es el elemento preponderante dentro del signo solicitado. Por ello se impone su análisis conceptual:



“bodega.

(Del lat. *apothēca*, y este del gr. ἀποθήκη, depósito, almacén).

1. f. Lugar donde se guarda y cría el vino.
2. f. Almacén de vinos.
3. f. Tienda de vinos.
4. f. Establecimiento, generalmente industrial, para la elaboración de vinos.
5. f. Cosecha o mucha abundancia de vino en algún lugar. *La bodega de Arganda, de Valdepeñas.*
6. f. despensa (|| lugar donde se guardan los comestibles).
7. f. troj (|| espacio para guardar cereales).
8. f. En los puertos de mar, pieza o piezas bajas que sirven de almacén a los comerciantes.
9. f. *Mar*. Espacio interior de los buques desde la cubierta inferior hasta la quilla.
10. f. *C. Rica, Ec., Hond. y Méx.* almacén (|| local donde se depositan géneros).
11. f. *Cuba, Méx. y Ven.* abacería.
12. f. *Ec. y El Salv.* trastero.”

(Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 22<sup>ava</sup> edición, versión en línea, consultable en [http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO\\_BUS=3&LEMA=bodega](http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=bodega))

De estas doce acepciones que presenta la palabra en idioma español, las primeras seis se refieren al vino, haciendo la tercera referencia directa al servicio que se pretende distinguir con el signo propuesto. Entonces, la palabra BODEGA, unida a los servicios que pretende



distinguir, se enmarca dentro de la prohibición establecida por el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:

*“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas*

*No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*(...)*

*c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata. (...)*”

Por lo anterior, aunque el apelante indica que no se procura una protección exclusiva para su representada del término BODEGA, sino del conjunto que resulta de la unión de la palabra con el elemento gráfico, sea



como ya fuera analizado, tenemos que:

- 1- El elemento preponderante en el signo propuesto es la palabra BODEGA y no el elemento gráfico.
- 2- La palabra BODEGA en el lenguaje corriente quiere decir tienda de vinos, precisamente el servicio que se pretende distinguir.



3- El elemento gráfico que compone al signo no posee la aptitud distintiva suficiente como para darle dicha característica al conjunto que forma.

Es así como, la palabra BODEGA es la que quedará como imagen de marca en la mente del consumidor promedio. Y, aunque no se pretenda una protección exclusiva de la palabra sino del conjunto solicitado, su uso dentro del signo no puede ser avalado por este Tribunal, puesto que, el elemento gráfico añadido no le confiere al conjunto la aptitud distintiva requerida por todo signo que pretenda convertirse en una marca registrada (inciso c) del artículo 7 anteriormente citado). Siendo necesario el término “bodega” para todo aquel comerciante que ofrezca los mismos productos o servicios relacionados con el vino.

Asimismo, esta falta de aptitud distintiva, hace que el signo solicitado también esté dentro de la prohibición establecida por el inciso g) del artículo 7 citado, que aplica cuando el signo solicitado *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”*.

**SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Siendo que el signo propuesto carece de capacidad intrínseca para poder convertirse en una marca registrada, carece de interés la discusión sobre la legitimación o no del oponente. Y en este sentido el Tribunal omite resolver sobre ese punto. Con fundamento en lo expuesto se impone declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de Wal-Mart de México S.A. de C.V. contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, diez minutos, del cinco de setiembre de dos mil seis, la cual en este acto se confirma.

**OCTAVO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual No. 8039 de 5 de octubre de 2000 y 350.2 de la Ley General de la



Administración Pública No. 6227 de 2 de mayo de 1978, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con base en los considerandos y citas legales expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de Wal-Mart de México Sociedad Anónima de Capital Variable, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, diez minutos, del cinco de setiembre de dos mil seis, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Firme la presente resolución, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Lic. Walter Méndez Vargas*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR:**

- Marcas intrínsecamente inadmisibles
- Examen de fondo de la marca