



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0741-TRA-PI-835-14

Solicitud de registro de marca de fábrica y comercio: “PORQUE TUS IDEAS SON LA SEMILLA DE UN PLANETA MEJOR”

WAL-MART STORES INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5793-2013)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 0383-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del veintiocho de abril de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-544-035, en su condición de apoderado de la empresa **WAL-MART STORES INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y seis minutos con cincuenta y siete segundos del veintidós de septiembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 03 de julio de 2013, el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de apoderado de la empresa **WAL-MART STORES INC**, solicitó la inscripción de la marca de comercio y servicios **“PORQUE TUS IDEAS SON LA SEMILLA DE UN PLANETA MEJOR”**, para proteger y distinguir las siguientes clases del nomenclátor internacional:

Clase 16: *“Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases,*



material impreso, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos para la papelería o la casa; material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta, clichés.” **Clase 35:** *“Publicidad, gestión de negocios, administración de empresas, trabajos de oficina.”* **Clase 41:** *“La educación, el suministro de la formación; entretenimiento, actividades deportivas y culturales.”* **Clase 42:** *“Servicios científicos y tecnológicos e investigación y diseño relativo a los mismos, análisis y de investigación industrial, diseño y desarrollo de ordenadores y software.”* **Clase 45:** *“Servicios jurídicos, servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas, servicios personales y sociales prestados por terceros, destinados a satisfacer las necesidades de las personas.”*

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, treinta y seis minutos con cincuenta y siete segundos del veintidós de septiembre de dos mil catorce, resolvió; ***[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...].***”

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 29 de agosto de 2014, el **Lic. Alvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de apoderado de la empresa **WAL-MART STORES INC**, interpuso recurso de apelación en contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas, cincuenta y nueve minutos con cincuenta y nueve segundos del ocho de octubre de 2014, resolvió; ***[...] Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Registral Administrativo. [...].***”

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e



interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **WAL-MART STORES INC**, al determinar que el signo marcario propuesto **“PORQUE TUS IDEAS SON LA SEMILLA DE UN PLANETA MEJOR”**, se conforma de elementos literarios de uso común, genéricos con relación a los productos y servicios que desea proteger para las clases 16, 35, 41, 42 y 45 internacional, por lo que carece de actitud distintiva. Además, por ser una frase excesivamente extensa y difícil de recordar, no puede ser relacionada con los productos y servicios que se pretenden proteger. En consecuencia, no es posible el registro del signo petitionado al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente **WAL-MART STORES INC**, dentro de su escrito de agravios manifestó en términos generales que; los productos y servicios que su representada pretende proteger pueden ser identificados perfectamente por el consumidor, sin que exista riesgo de confusión. Que su representada tiene inscrita la marca **“POR UN PLANETA MEJOR”** bajo registro 211499, en diferentes clases, misma que ha sido aceptada y reconocida en el mercado por el público consumidor. Así como la marca **“MI PLAN DE SOSTENIBILIDAD MSP”** registro 206317, según se desprende de los documentos adjuntos, los cuales llevan un mensaje social, siendo que forman parte de una campaña ecológica



implementada por su mandante. Que el simple hecho que el signo petitionado sea extenso, no es impedimento para su rechazo, tal y como erróneamente lo argumenta el Registro, como tampoco aplica que las palabras utilizadas sean de uso común dado que estas pueden ser utilizadas perfectamente como signo marcario, concretamente cuando el resultado de estas se califique como distintivo y novedoso, como bien sucede en el caso bajo estudio. Por lo anterior solicita se revoque la resolución recurrida y se ordene al Registro de la Propiedad Industrial, continuar con el trámites de inscripción del signo de su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, 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 para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

“[...] aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo [...].” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador, ha de realizar un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de



irregistrabilidad comprendida en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores, como de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

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, que impiden el registro marcario 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. [...].” (Lo resaltado no corresponde a su original)

Bajo esta perspectiva, 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 resulta exclusivamente descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente**.

Ahora bien, para el caso bajo examen es importante señalar que el signo solicitado bajo la denominación **“PORQUE TUS IDEAS SON LA SEMILLA DE UN PLANETA MEJOR”**, para las clases 16, 35, 41, 42 y 45 internacional, se conforma de elementos literarios de uso común, genéricos con relación a los productos y servicios que desea proteger, por ende no le proporciona la suficiente aptitud distintiva para considerarlo registrable.

Aunado a lo anterior, la propuesta empleada **“PORQUE TUS IDEAS SON LA SEMILLA**



DE UN PLANETA MEJOR” no cuenta con ningún otro elemento adicional que le proporcione esa característica distintiva, ya que como se ha indicado los términos utilizados son genéricas y de uso común que no podrían ser apropiables por parte de terceros, en virtud de que ello limitaría a que los demás comerciantes puedan utilizarlos en sus propuestas. Lo anterior, en concordancia con lo que dispone el artículo 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y que en lo de interés dispone: “[...] *En caso de marcas que tiene radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos. [...].*”

En este sentido, reiteramos que una característica que debe revestir todo signo marcario para poder ser inscrito es, la **distintividad**. La cual conforma aquella cualidad que debe contener toda marca, por cuanto no solo le otorga al bien o servicio de que se trate, una identidad propia que lo hace diferente a otros, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirlos eficazmente de otros que se comercialicen en el mercado.

Por otra parte, obsérvese que el signo propuesto **“PORQUE TUS IDEAS SON LA SEMILLA DE UN PLANETA MEJOR”** si bien se encuentra conformado por un enlace muy extenso de palabras, que impide que el consumidor pueda retenerlo en su mente y relacionarlo con los productos y servicios que se pretenden comercializar, tampoco como se indicó líneas arriba cuenta con elementos adicionales que le proporcionen la actitud distintiva necesaria para poder coexistir registralmente, incurriendo con ello en la causal de inadmisibilidad contenidas en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dado que no cumple con las condiciones necesarias para obtener protección registral. Razón por la cual las consideraciones dadas por el recurrente en este sentido no son acogidas.

Ahora bien, se hace ver al apelante que el hecho de que su representada tenga inscrito un signo marcario, no es una situación que logre definir la inscripción de otro, en virtud de que los



criterios que otorgan o deniegan las propuestas deben ajustarse con la normativa que para cada uno de ellos se disponga, sea, superar el examen de calificación conforme lo señalado en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por lo que, si estos signos tal y como lo indica su titular se encuentran debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, partimos del hecho de que estos ingresaron a la corriente registral y lograron superar su etapa de calificación.

Por las anteriores consideraciones, lo que procede es el rechazo de la marca de comercio y servicios solicitada, bajo la denominación **“PORQUE TUS IDEAS SON LA SEMILLA DE UN PLANETA MEJOR”** para las clases 16, 35, 41, 42 y 45 internacional, presentada por la empresa **WAL-MART STORES INC.**, en virtud de acreditarse que no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial y es criterio que avala este Órgano de alzada, en consecuencia se confirma la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, apoderado de la empresa **WAL-MART STORES INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y seis minutos con cincuenta y siete segundos del



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

veintidós de septiembre de dos mil catorce, la cual se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora