



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0154- TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de señal de propaganda “SIMPLEMENTE ME HACE FELIZ” (DISEÑO) AM AUTO MERCADO ME HACE FELIZ” (DISEÑO)**

**WAL-MART STORES INC., apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2012-6003/2012-6881/2012-9365)**

**Marcas y otros Signos.**

## ***VOTO N° 620-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del cinco de agosto de dos mil catorce.***

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-433-939, en su condición de apoderado especial de la compañía **WAL-MART STORES, INC.**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas cincuenta y dos minutos con cuarenta y siete segundos del diecisiete de diciembre de dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante documentos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de junio de 2012 y el 23 de julio de 2012, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, abogada, vecina de Escazú, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **BRAND MANAGEMENT ADVISORS CORP**, una empresa constituida bajo las leyes de Islas Vírgenes Británicas, presentó solicitud de inscripción de las Señales de Propaganda:



*Simplemente me hace feliz*

y



Para proteger en clase 50 internacional: “Un establecimiento comercial dedicado a supermercados, incluyendo la venta de todo tipo de comestibles, víveres, bebidas, productos alimenticios en general, ya sea, elaborados o no y productos de limpieza y similares.”

**SEGUNDO.** Que una vez publicados los avisos de ley, se opuso la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su calidad de apoderada especial de la empresa **WAL-MART STORES, INC**, a

la señal de propaganda

*Simplemente me hace feliz*

y

**hace feliz (DISEÑO).**

**AM AUTO MERCADO, Me**

**TERCERO.** Que la Licenciada **Kristel Faith Neurohr** apoderada especial de la empresa **WAL-MART STORES, INC**, el día 2 de octubre de 2013 solicitó la inscripción de la señal de propaganda “**TODO LO QUE TE HACE FELIZ LO ENCUENTRAS EN WALMART**”, tramitada bajo el expediente número 2012-9365, para promocionar servicios de una tienda de departamento al detalle. Relacionado con la marca **WAL-MART**, registro 90770

**CUARTO.** Que la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti** apoderada especial de la empresa **BRAND MANAGEMENT ADVISORS CORP** el día 26 de julio de 2013, se opuso a la solicitud de inscripción “**TODO LO QUE TE HACE FELIZ LO ENCUENTRAS EN WALMART**”, solicitada por la apoderada de la empresa **WAL-MART STORES, INC**.



**QUINTO.** Que mediante resolución de las ocho horas cincuenta y tres minutos del diecisiete de diciembre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes 2012-6003 y 2012-6881 relativo a las señales de propaganda

*Simplymente me hace feliz*

y



instados por Giselle Reuben Hatounian en su condición de apoderada de **BRAND MANAGEMENT ADVISORS CORP**, junto con el expediente 2012-9365, relativo a la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**TODO LO QUE TE HACE FELIZ LO ENCUENTRAS EN WALMART**”, solicitada por Kristel Faith Neurohr gestora de **WAL-MART STORES, INC.**, a fin de resolverlos conjuntamente.

**SEXTO.** Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas cincuenta y dos minutos con cuarenta y siete segundos del diecisiete de diciembre de dos mil trece. resolvió: “**I.** Se declaran sin lugar las oposiciones interpuestas por el apoderado de **WAL-MART STORES, INC.**, contra las solicitudes de los signos

*Simplymente me hace feliz*

y



, tramitados bajo los expedientes número 2012-6003 y 2012-6881 para promocionar un establecimiento comercial dedicado a supermercados, incluyendo la venta de todo tipo de comestibles, víveres, bebidas, productos alimenticios en general, ya sean elaborados o no y productos de limpieza y similares, relacionado con la marca AM AUTO MERCADO (DISEÑO) registro número 121102, mismos que se acogen. **II.** Se declara con lugar la oposición presentada por el apoderado de **BRAND MANAGEMENT ADVISORS CORP**, contra la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**TODO LO QUE HACE FELIZ LO ENCUENTRAS EN WALMART**”, tramitada bajo el expediente 2012-9365, para promocionar servicios de una tienda de departamento al detalle. Relacionado con la marca WAL-MART, registro 90770, la cual se rechaza”.



**SETIMO.** Inconforme con lo resuelto el representante de la compañía **WAL-MART STORES, INC.**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final indicada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante el auto de las catorce horas, treinta y cuatro minutos con cincuenta y nueve segundos del treinta de enero de dos mil catorce, resolvió; “[...] *Declara sin lugar el recurso de Revocatoria [...] Admitir el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada(...)*”

**OCTAVO.** 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 la validez 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 de julio del 2011.

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

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Por ser un asunto de pleno derecho no hay hechos probados de relevancia.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no cuenta con hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial una vez realizado el análisis entre los signos cotejados:

*Simplymente me hace feliz*



y **TODO LO QUE TE HACE FELIZ LO**

**ENCUENTRAS EN WALMART**, determina que desde el punto de vista gráfico y fonético, no presentan similitudes capaces de ser asociadas, ya que son frases largas que a simple golpe de vista, como las percibe el consumidor, resulta poco probable de asociarlas. Además, señala



que otro aspecto relevante es que los signos solicitados bajo los expedientes 2012-6003 y 2012-6881 gozan de prelación, pues fueron solicitados con anterioridad a la señal oponente, y al existir identidad conceptual y promocionar actividades similares, no es posible su coexistencia registral.

Por su parte el representante de la empresa **WAL-MART STORES, INC.**, indica que las frases “Automercado me hace feliz” y “Simplemente me hace feliz” causan engaño y confusión en sus clientes, ya que intentan transmitir la idea de que la simple concurrencia a sus establecimientos causará felicidad, agrega que esa situación no sucede con la marca gestionada por su representada, ya que la frase “todo lo que me hace feliz lo encuentro en Wal-Mart” pretende transmitir a sus clientes la idea de que todos los productos que el cliente necesita o desea adquirir para sus necesidades pueden ser encontrados en sus establecimientos.

**SOBRE EL FONDO.** De previo a emitir nuestras consideraciones de fondo, es importante señalar que el artículo 2, de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000 dispone que la expresión o señal de publicidad comercial es definida como:

*“Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee **para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial**”.*

(La negrilla no corresponde al texto original).

Se desprende de ello que la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda es la de captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, empresa, establecimiento o local comercial; debiendo la expresión ser original y característica, según el Diccionario de la Real Lengua Española define el concepto de original como: “**original**.(Del lat. *originālis*).[...]. **2.** adj. Dicho de una obra científica, artística, literaria o de cualquier otro género: Que resulta de la inventiva de su autor. **Escritura, cuadro original. U. t.**



c. s. m. El original de una escritura, de una estatua. 3 [...] Y el término característico: “**característico, ca. 1**[...] Dicho de una cualidad: Que da carácter o sirve para distinguir a alguien o algo de sus semejantes. U. t. c. s. f [...]”.

En este sentido, una expresión o señal de publicidad se podrá registrar cuando cumpla los requisitos enunciados en el artículo 2, y que a su vez no se encuentre dentro de las causales taxativas de irregistrabilidad que contempla el artículo 62 de la Ley citada.

Ahora bien, bajo esa premisa y con asocio de lo dispuesto en los artículos 3, 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 6 quinquies b) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es claro que la esencia de una señal de propaganda se resume en el carácter distintivo dentro del derecho marcario, el cual juega un papel preponderante, pues esta hace posible que los consumidores reconozcan el producto con referencia a una fuente comercial específica, pretendiéndose con ello la defensa del consumidor y la competencia leal entre empresas. Para lo cual, no podría este Juzgador obviar lo que al respecto establece el artículo 1 de la Ley de Marcas, que en lo que interés se indica:

*“[...] proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores [...].”* (Destacado no corresponde al original)

Bajo esta tesitura, al amparo de la normativa anteriormente indicada, dicha tarea es encomendada al calificador registral con el fin de garantizar que las señales de propaganda propuestas sean “características” y “originales”, dada la trascendencia mercantil que de esta actividad se prevé por parte de sus titulares, siendo los consumidores y los competidores los que eventualmente se podrán ver beneficiados, o en su defecto perjudicados con la circulación de signos que no cumplan con estos parámetros de calificación, que establece nuestra



legislación marcaria.

“[...] Adicionalmente, la señal de propaganda cuya inscripción se solicita no cumple con lo indicado en el artículo 2 de la Ley de Marcas, la cual exige a las señales de propaganda la característica de ser una composición “original y característica”. Estas características no se encuentran en el signo propuesto al consistir, como hemos indicado antes, en una forma común y general de aplicación directa al producto, meramente descriptiva de sus cualidades sin aportar originalidad y elementos característicos al conjunto. Del artículo 2 de la Ley de Marcas queda claro que a las señales de propaganda se les exige algo más que la mera novedad en el uso para ese tipo de productos. La novedad se detecta con el cotejo con otros signos inscritos o en uso cuando hay oposición. Pero además de la novedad, la ley exige que la señal de propaganda presente las cualidades de ser original y característica, es decir que incorpore elementos creativos y originales que atraigan la atención del público consumidor [...]”. (Ver Voto del Tribunal Registral Administrativo No 1198-2013 de las 13:40 minutos del 05 de diciembre de 2013)

Considera este Tribunal que la frase contenida en las señales de propaganda solicitadas,

*Simplemente me hace feliz*

y



“Me hace feliz” son genéricas para

indicar satisfacción generado por un producto o un establecimiento cualquiera. Igualmente, esto ocurre con la señal de propaganda “**TODO LO QUE TE HACE FELIZ LO ENCUENTRAS EN WALMART**”, al ser el elemento “**lo que me hace feliz**” genérico, o por ser de uso común por parte del consumidor para indicar satisfacción y éste constituye ser la parte central de la construcción de las denominaciones pedidas. La frase “**SIMPLEMENTE ME HACE FELIZ**” carece de la distintividad requerida por la ley según lo establece el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas, en relación al artículo 2 de la citada Ley que exige el requisito de ser “original y característica”.



Conforme a las consideraciones, que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en su condición de apoderado especial de la compañía **WAL-MART STORES, INC.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cincuenta y dos minutos con cuarenta y siete segundos del diecisiete de diciembre de dos mil trece, la que en este acto se revoca parcialmente para que se rechace el trámite de las solicitudes de inscripción de las señales de propaganda “**SIMPLEMENTE ME HACE FELIZ**” (Diseño) y “**AM AUTO MERCADO ME HACE FELIZ**”(Diseño) y en todo lo demás se deja incólume.

**CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Conforme a las consideraciones, que anteceden, este Tribunal declara con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en su condición de apoderado especial de la compañía **WAL-MART STORES, INC.**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas cincuenta y dos minutos con cuarenta y siete segundos del diecisiete de diciembre de dos mil trece, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se rechace el trámite de las solicitudes de inscripción de las señales de propaganda “**SIMPLEMENTE ME HACE FELIZ**” (Diseño) y “**AM AUTO MERCADO ME HACE FELIZ**”(Diseño) y en todo lo demás se deja incólume. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TR: SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

TNR: 00.41.53