



Expediente N° 2010-0450-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “MI BODEGA”

**FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.,
apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5967-05)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 696-2011

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

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, quien actúa en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, ambas constituidas y existentes conforme a las leyes de la República de Costa Rica, domiciliada en Llorente de Flores, Heredia, y Río Segundo de Alajuela, cédulas jurídicas tres- ciento uno – cero cero cero setecientos ochenta y cuatro, y tres - ciento uno – trescientos seis mil novecientos uno, respectivamente, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con tres minutos y tres segundos del diecinueve de Abril del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 10 de Agosto del 2005, la señorita Katy Castillo Cervantes, mayor, soltera, asistente legal, cédula de identidad uno- setecientos noventa y cuatro- seiscientos cuarenta y ocho, representando a **WAL-MART STORES, INC.**, sociedad



organizada y existente bajo las leyes de Delaware, solicitó el registro de “**MI BODEGA**” como marca de servicios, para distinguir : Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, en clase 35 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

SEGUNDO. Que en fecha 19 de Marzo del 2004, 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.

TERCERO. Que por resolución de las catorce horas con tres minutos y tres segundos del diecinueve de Abril del dos mil diez, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**POR TANTO:** // *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978, (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos)...., se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY y PRODUCTORA LA FLORIDA, contra la solicitud de inscripción de la marca “ MI BODEGA” en clase 35 internacional, presentada por la apoderada de WAL-MART SOTORES, INC., la cual se acoge”.*

CUARTO.- Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de Mayo del 2010 el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY y PRODUCTORA LA FLORIDA**, apeló la resolución final antes indicada, y por escrito presentado ante este Tribunal el 10 de Agosto del dos mil diez expresó agravios.

QUINTO.- 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 Díaz Díaz, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de probados y no probados, de importancia para la resolución del presente asunto, por tratarse la litis de un análisis de puro derecho.

SEGUNDO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.

El registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición de “MI BODEGA” la cual acogió en razón que determinó que en relación a los servicios no expresa nada, y no califica los servicios como únicos , superiores o mejores por lo que no induce a error al consumidor pues no le esta atribuyendo características especiales a los servicios, no existiendo posibilidad de engaño sobre la naturaleza del servicio o las cualidades, de tal forma que no contraviene los literales c) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que no es engañosa, ni de uso común , lo cual la hace susceptible de protección registral.

Por su parte las sociedades recurrentes dentro de su escrito de exposición de agravios hacen una breve reseña sobre la empresa Wal- Mart Stores, Inc., indicando entre otros puntos que es una empresa multinacional, que su concepto de negocio es la tienda de autoservicio de bajo precio y alto volumen, ejerciendo en Costa Rica como minoritario a través de las cadenas de Más x Menos , Pali, Hiper Más y Maxi Bodega bajo el concepto de Maxi Bodega, Wal- Mart explota 11 establecimientos en seis provincias, abarcando una especie de tiendas de descuento más grandes que los Palí y con mayor surtido e igualmente competitivos. Señala además que existe resolución del Tribunal Registral Administrativo en



el cual le rechaza a Wal-Mart de México el registro de la marca “BODEGA” (DISEÑO) como marca de servicio 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, por considerar que 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. Hace ver también el apelante que el término “bodega” para el comercio de las opositoras es de uso indispensable, siendo un término necesario, violando las prohibiciones del citado artículo, el signo es descriptivo, no tiene aptitud distintiva y es engañoso, además refiere al artículo 6° quinquies B.” del Convenio de París y la resolución N°892-2001 del Tribunal Contencioso Administrativo, y los votos del Tribunal Registral Administrativo números 118-2005, 283-2007 y 834-2009.

TERCERO: EN CUANTO A LA FINALIDAD DE LA MARCA. Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal, mediante el Voto No 091-2007 de las 14:30 horas del 16 de marzo del 2007, señaló: *“1) La marca es un signo distintivo que se atribuye a ciertos bienes o servicios a efectos de distinguirlos de otros para que de esta forma puedan ser reconocidos y diferenciados dentro del mercado por los distintos consumidores y el público en general, esta idea de pensamiento es seguida por Ley 7978, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, según se desprende del artículo 2° que la define como: “Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos y o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”, por lo anterior podríamos venir a establecer que la idea de inscribir una marca particular radica en la intención de agilizar y garantizar las distintas relaciones comerciales y económicas que puedan venir a producirse en torno a un producto o servicio específico, de modo tal que se satisfagan las necesidades de los consumidores al adquirir los bienes y servicios de su preferencia sin posibilidad de incurrir en error, así como que se respete la prioridad que tiene en el mercado el titular de una marca al garantizársele un*



conocimiento particular de sus productos ante la colectividad y la distinción de éstos con respecto a los de la competencia, lo que deriva por sí en un beneficio económico. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS en su obra Derecho de Marcas, señala que la marca es: “el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola”, en este mismo orden de ideas citan también los autores a DI LUCA que las define como “...símbolo distintivo y orden de palabras con los que pueden distinguirse los productos de un industrial o de un vendedor” así como también a CHAVANNE Y BURSA quienes establecen que la marca es “...un signo sensible colocado sobre un productos o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores...”. Los anteriores términos son muy claros en cuanto a la finalidad de la marca, por lo que a continuación se entra a analizar si el signo propuesto se adecua a lo dicho.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA Analizado el caso en concreto, este Tribunal no comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de fábrica y comercio solicitada “**MI BODEGA**” posee la distintividad necesaria.

No obstante lo anterior, la inconformidad del recurrente se centra en el hecho de que la marca solicitada contiene el término BODEGA sobre el cual no se puede otorgar derechos exclusivos porque causaría indefensión a los productores y consumidores.

Al respecto, en el presente asunto, considera importante destacar este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio en estudio, es una marca denominativa, toda vez que está compuesta de varios elementos denominativos: “**MI BODEGA**”, dentro de la cual la parte preponderante de la marca es “**BODEGA**”, que tiene un significado en idioma español, por lo que también es un signo con contenido conceptual.



Es así como, la palabra BODEGA es la que quedará como imagen de la marca en la mente del consumidor promedio, siendo criterio de este Órgano Colegiado que este término es de uso común o usual, dentro del cual se tendría por entendido servicios de bodegaje, describiendo una característica que no va referida a los servicios que vendría a distinguir el signo propuesto, como publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial y trabajos de oficina, por lo cual la marca propuesta lleva a pensar al consumidor a una idea equivocada sobre los servicios, con lo cual la citada marca se tornaría engañosa para el público. 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 vocablo “**BODEGA**” unido al adjetivo posesivo “MI” no le otorga la distintividad necesaria que la convierta en un signo distintivo para que el consumidor correspondiente pueda distinguirlos eficazmente.

Tomando en consideración que el signo “**MI BODEGA**” tiene un significado conceptual, se comparte el argumento esbozado por el representante de la empresa apelante, cuando manifiesta que *“El signo impugnado carece de novedad y originalidad porque no es distintivo sino descriptivo y engañoso”*, de tal forma que se enmarca dentro de la causales de irregistrabilidad por razones intrínsecas de conformidad con los incisos d) g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

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 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 y de doctrina que anteceden se declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con tres minutos y tres segundos del diecinueve de Abril del dos mil diez, la cual se revoca. 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 Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

Inscripción de marcas y signos distintivos

TNR: 00.43.55