

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0147-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS:



**CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-
9466)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0262-2019

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. SAN JOSE, COSTA RICA, a las once horas
y seis minutos del veinte de mayo del dos mil diecinueve.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Fabiola Azofeifa Álvarez, mayor, soltera, titular de la cédula de identidad 1-499-0953, vecina de San José, Santa Ana, en su condición de apoderada especial de la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, organizada y existente de conformidad con las Leyes de Costa Rica, cédula jurídica 1-102-007223, con domicilio en San José, Santa Ana, Officentro Fórum II, Torre L, en contra de la resolución final dicta por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:38:22 horas del 14 de febrero de 2019.

Redacta la jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto el 12 de octubre de 2018, la licenciada Fabiola Azofeifa Álvarez, en su condición de apoderada especial de la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, solicitó la inscripción de la marca de comercio



, en clase 35 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “promoción y comercialización de productos”.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final decide rechazar la inscripción la marca de servicios propuesta de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque está compuesta de términos descriptivos, y carece de aptitud distintiva para diferenciar los productos de la clase 35 de la nomenclatura internacional.

Por su parte, la licenciada Fabiola Azofeifa Álvarez, en representación de la empresa, **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, apela la resolución referida, argumentado, **1.-** Que limita los servicios eliminado de la lista inicial el servicio de promoción adjuntado el entero bancario por \$25. **2.-** Que se han registrado marcas similares en la misma clase que contienen los mismos términos, permitidas por el Registro de la Propiedad Industrial. **3.-** El Tribunal Registral Administrativo analizó el caso de las marcas WHOLE FOODS PAGUE MENOS en clase 30 el Tribunal no indicó rechazo en la composición de la marca ni tampoco hace hincapié que fuera descriptivo. **4.-** Que el análisis de la marca debe hacerse con una visión de conjunto conforme el artículo 24 inciso a) del reglamento.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Normativa atinente para resolver el presente asunto lo es la establecida en sus incisos d) y g)

*“Artículo 7.- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

[...]

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...]”. (la negrita no es del texto original)



El signo solicitado para registro es del tipo mixta por contener elementos literales y gráficos. Desde la perspectiva de conjunto, la frase **“Lleva Más pagando menos”**, es una expresión que informa directamente al consumidor que adquiriendo los productos identificados con dicho signo paga menos y lleva más, como puede apreciarse designa

cualidades a los servicios, lo cual evidentemente le proporciona a la empresa solicitante **SUPERMERCADOS UNIDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA** una ventaja sobre los otros competidores que se encuentran en el mismo sector económico. Siendo, que la expresión señalada anteriormente, atribuye a los servicios que se pretenden proteger determinadas cualidades, es lo que precisamente, en cuanto a este punto, prohíbe nuestra normativa.

Así las cosas, el signo propuesto para registro, encuentra este Tribunal que éste cae en la prohibición intrínseca de consistir en un signo conformado únicamente por una expresión descriptiva de características, sancionado en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ello, a pesar de la limitación que hace la empresa solicitante a la lista de productos inicial, para que la marca solicitada proteja únicamente en clase 35 de la nomenclatura internacional “comercialización de productos”, ya que tal limitación no viene a cambiar el hecho que el signo está conformado únicamente por elementos descriptivos de características.

De lo expuesto, se determina que el distintivo marcario solicitado, aparte de ser descriptiva, es genérica de uso común o habitual de los servicios que pretende amparar, dado que los empresarios del correspondiente sector económico requieren emplearla en alguna forma para señalar los servicios que protegen. Por lo que no resultaría conveniente que solo un empresario pretenda apropiarse de una denominación que es de uso común o habitual. De ahí, que al estar conformado el signo objeto de inscripción por palabras descriptivas, y genéricas de uso común o habitual en el comercio, éste no tiene aptitud distintiva porque no puede ser individualizado dentro del comercio, y esa falta de distinción, hace que éste no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección, es para aquellos signos que tienen un carácter distintivo dentro del comercio en donde el consumidor pueda identificar o diferenciar los servicios o productos de un signo respecto de otro. De allí, que el artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indique la característica deseada: “*capaz de distinguir*”, particularidad que

contienen el artículo 2 del mismo cuerpo normativo, por lo que al signo solicitado también contraviene el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas porque no cumple con las funciones propias de un signo distintivo, tal y como lo indican los numerales 2 y 3 de la ley citada.

Por los argumentos expuestos, estima este Tribunal que el signo propuesto no posee la suficiente aptitud distintiva intrínseca para convertirse en una marca registrada, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y confirmar la resolución venida en alzada.

En relación a los agravios planteados, es importante indicar a la representación de la empresa recurrente, que el hecho que el Registro de la Propiedad Industrial haya permitido la inscripción de marcas similares en la misma clase que contienen los mismos términos, de la marca de su representada, no es un elemento relevante para registrar el signo solicitado, de ahí, que sea importante indicar, que cada solicitud de marca que ingrese al Registro, a efecto, de obtener su respectivo registro, es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, en virtud del principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada dentro de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido, y al ser la solicitud independiente de todas las inscritas, el registrador debe calificarla como se presenta y conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su Reglamento.

Respecto, al agravio que expone la apelante, sobre que el Tribunal Registral Administrativo, analizó el caso de las marcas WHOLE FOODS PAGUE MENOS en clase 30, no indicó rechazo en la composición de la marca ni tampoco hace hincapié que fuera descriptivo. En relación a este agravio, cabe reiterar, que cada solicitud de marca que ingrese al Registro es independiente, y es examinada dentro de su marco de calificación registral, donde el calificador revisa las formalidades intrínsecas (Artículo 7 de la Ley de Marcas), y extrínsecas (Artículo 8 de la Ley de Marcas), a efecto de determinar si es inscribible o no el acto pedido.

En cuanto a que el signo debe analizarse bajo la visión de conjunto Al respecto, es importante señalar que el análisis del signo se realiza en su globalidad, de lo que se determina que estamos



frente a la marca , que presenta una situación de carácter intrínseco, es decir, un problema en sí misma, ya que su construcción con respecto a los servicios a proteger es descriptiva de cualidades porque imprime directamente en la mente del consumidor que adquiriendo los servicios que se distinguen con dicho signo paga menos y lleva más, cuya denominación a su vez es genérica o de uso común o habitual en el mercado para los servicios comercialización de productos que pretende proteger, sin poderse diferenciar de otras o igual o similar naturaleza.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas normativas expuestas, debe este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada, la cual se **confirma**, denegándose la solicitud



de inscripción de la marca de servicios en clase 35 de la nomenclatura internacional, presentada por la licenciada Fabiola Azofeifa Álvarez, en su condición de apoderada especial de la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**

POR TANTO

Con fundamento en la consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada Fabiola Azofeifa Álvarez, en su condición de apoderada especial de la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:38:22 horas del 14 de enero de 2019, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de



servicios , en clase 35 de la nomenclatura internacional. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, 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 el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE-**.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES.

Marca Intrínsecamente inadmisibles

TE. Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55

Marca Descriptiva

TG. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR. 00.60.74

Marca con falta de Distintividad

TG. Marca Intrínsecamente Inadmisibles

TNR. 00.60.69