

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0227- TRA-PI

Solicitud de inscripción de señal de propaganda “MIERCOLES FRESCOS TODA LA CALIDAD Y FRESCURA AL MEJOR PRECIO”

CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.A., apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-9463)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 1053-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del primero de diciembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Norman Coto Kikut, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-582-275, en su condición de apoderado especial de la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 10:00 horas 10 minutos 52 segundos del 24 de octubre de 2013.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante documento presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de setiembre de 2011, la licenciada Kristel Faith Neurohr quien es mayor, abogada con cedula de identidad 1-1143-447 en su condición de apoderada especial de la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.A.**, presentó solicitud de



inscripción de la Señal de Propaganda:

para promocionar :

“Para promocionar llamar la atención de los consumidores sobre las promociones realizadas los días miércoles de todos los productos de frescos, en productos tales como carnicería, pescadería, panadería y verdulería que tienen aún más precios bajos, ambiente de fiesta y propuesta de productos básicos en los diferentes departamentos. Relacionada con la marca MIÉRCOLES FRESCOS Toda la calidad y frescura al mejor precio en clase 35, expediente número 2011-9462.

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:31:34 del 7 de agosto de 2013, se señalaron las siguientes objeciones: *“Analizado el expediente se observa que la señal de propaganda “Miércoles Frescos Toda la calidad y frescura al mejor precio”, no es susceptible de apropiación registral, en virtud de que el término que forma parte del signo marcario solicitado, podría causar error de apreciación y engaño en el consumidor al darle la idea de que los artículos comercializados cuentan con las características de la calidad y frescura al mejor precio, que los existentes en el mercado, situación que no precisamente tiene que ser certera.” En virtud de lo antes expuesto, no es susceptible de inscripción registral la marca solicitada, dado que corresponde a un signo inadmisibles; resultando irregistrable al transgredir el artículo 62 literal a) y art 7, inc. d) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos...”*

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 10:00 horas 10 minutos 52 segundos del 24 de octubre de 2013, resolvió: *“SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”*

CUARTO. Inconforme con lo resuelto el representante de la compañía **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.A.**, 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 14:45:42 del 20 de febrero de 2015, resolvió; “(...) *Admitir el Recurso de Apelación, ante el Tribunal Registral Administrativo (...)*”

QUINTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.”

Redacta la Juez Díaz Díaz ; y,

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial una vez realizado el análisis de la señal de propaganda “**MIERCOLES FRESCOS TODA LA CALIDAD Y FRESCURA AL MEJOR PRECIO**” (Diseño), determina que dicho signo no reúne los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario, a su vez que dicha señal de propaganda podría causar error de apreciación y engaño en el consumidor al darle la idea de que los artículos comercializados cuentan con las características de la calidad y frescura al mejor precio que los existentes en el mercado, situación que no precisamente tiene que ser certera”. En virtud de lo expuesto, no es susceptible de inscripción registral el signo solicitado, dado que corresponde a un signo inadmisibles; resultando irregistrable al transgredir el artículo 62 literal a) y art 7, inc d) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”

Por su parte el apelante manifiesta 1) Que la señal de propaganda “Miércoles Frescos toda la calidad y frescura al mejor precio” su representada lo ha utilizado desde el mes de setiembre del año 2009 para promocionar y ofrecer a los consumidores precios muy cómodos en verduras, frutas y carnes y otros alimentos los días miércoles de cada semana durante todo el año en su reconocida cadena de supermercados “Mas x Menos” 2) indica que dicho signo ha adquirido un gran reconocimiento por parte de los consumidores como un distintivo “estrella” todo ello gracias a su difusión a través de campañas publicitarias 3) agrega que tienen dos solicitudes de inscripción presentadas el 26 de setiembre de 2011 bajo los expedientes 2011-9462 y 2011-9463.4) Señala que “Miércoles Frescos toda la calidad y frescura al mejor precio” es un signo estrella de su representada, y que el signo ha sido usado tanto en el mercado costarricense como a nivel internacional 5) Que la señal de propaganda de su representada ostenta el derecho de prelación respecto a la inscripción registral del signo “Miércoles Frescos” no solamente porque posee mejor derecho por cuanto lleva tres años de uso por parte de su representada, sino también porque internacionalmente dicha solicitud fue presentada incluso con anterioridad al signo “Miércoles Frescos para todos” 6) Que la empresa Grupo Empresarial de Supermercados S.A solicitó la inscripción de la señal de propaganda indicada el 22 de setiembre de 2011 y su representada presentó la solicitud en clase 35 internacional el día 26 de setiembre de 2011 7) Que existe mala fe de parte de la empresa Grupo Empresarial de Supermercados S.A, al solicitar el registro de un signo distintivo que no les pertenece. 8) Solicita se revoque la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y se continúe con el registro de la señal de propaganda solicitada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto al análisis de la señal de propaganda debemos referirnos al 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)

Además del artículo 2, de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos citado se deduce, que la finalidad de la expresión o señal publicidad comercial es captar el interés del público consumidor en relación a determinado producto, servicio, establecimiento o local comercial, lo que significa, que en materia de expresiones o señales de publicidad comercial, existe un vínculo directo entre éstas y el producto, servicio o establecimiento mercantil que traten de identificar.

Encuentra aún mayor asidero lo antes dicho, en la disposición contenida en el último párrafo del numeral 63 de la Ley mencionada, al preceptuar que “(...) Una vez inscrita, una expresión o señal de publicidad comercial goza de protección por tiempo indefinido; pero su existencia depende, según el caso, de la marca o el nombre comercial a que se refiera.” Este artículo vincula en forma expresa a la expresión o señal de publicidad con una marca o un nombre comercial, de esta manera, para que una señal alcance la protección conferida por el registro, debe indicar la marca o el nombre comercial a que se refiere, debiendo ser capaz de distinguir los productos, servicios, empresas o establecimientos mercantiles respectivos de los demás en el mercado, pues ésta, al igual que otros signos distintivos marcarios, buscan la protección del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en riesgo de confusión o riesgo de asociación.

Al respecto, el Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J, de 20 de febrero del 2002, señala en su artículo 40 lo siguiente:

“Artículo 40.- Solicitud de registro. Además de los requisitos establecidos en los artículos 9 de la Ley y 3 de este Reglamento, la solicitud de registro de una expresión o señal de publicidad comercial deberá indicar, cuando corresponda, la marca o nombre comercial a que se refiere y los datos relativos a su inscripción o solicitud en trámite.” (el subrayado es nuestro).

Como derivación de esto último, dicho artículo estipula que en la solicitud de registro de una expresión o señal de publicidad comercial, debe especificarse la marca o el nombre comercial registrados o solicitados que se encuentran en trámite de inscripción, a los que se mantendrán ligada, necesariamente, la expresión o señal, un nexo tan sólido y estrecho que determina, de

conformidad con el párrafo segundo del artículo 63 de la Ley de Marcas, citado, que aquellas existirán dependiendo de la suerte que corran, según el caso, la marca o el nombre comercial al que se estén refiriendo.

Lo anterior, sin duda, lleva a pensar a este Tribunal, que permitir el registro indiscriminado de expresiones o señales de publicidad comercial, sin el apoyo de una marca o nombre comercial de base, atentaría contra la prohibición general del artículo 8º de la Ley de Marcas, de inscribir signos desprovistos de distintividad, es decir, de carácter distintivo (Véase en igual sentido a Manuel LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Madrid, Civitas Ediciones S.L., 2002, p. 172). Nociones como las anteriores han permitido que la doctrina haya concluido que:

“(...) toda frase publicitaria cumple sin duda un papel identificatorio, aunque, a veces, pueda ser secundario, o mejor dicho coadyuvante. Tiene por finalidad publicitar un producto determinado y, si se trata de una buena publicidad, logrará este efecto que no será otro que el de provocar el recuerdo del producto publicitado y el de su marca...” (Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, 4ª edición, Buenos Aires, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, 2002, p. 47). Analizando la jurisprudencia extranjera, observamos que en otros ordenamientos jurídicos también se exige el requisito aquí mencionado, así por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso N° 44 IP-99 de 2 de febrero de 2000 señaló: "Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. (...)

En este sentido comenta el Dr. Bentata: "... El lema es una cuasi marca, sin llegar jamás a ser propiamente marca. Por ello su titularidad no es transferible sino es con la marca misma. De tal manera que el lema se apoya tanto en la marca como la marca se apoya en el lema. Por eso se requiere un mínimo de distintividad, y no son registrables simples trivialidades o descripciones del producto o de su función..." (Bentata Víctor, Reconstrucción del Derecho Marcario, Editorial Jurídica Venezolana, pág. 234)".

En cuanto a los agravios, considera este Tribunal al igual que el razonamiento del a quo que la frase contenida en la señal de propaganda solicitada **“MIERCOLES FRESCOS TODA LA**

CALIDAD Y FRESCURA AL MEJOR PRECIO” no reúne los requisitos válidos de registrabilidad, ya que las palabras que lo constituyen no poseen una carga de distintividad en su conjunto, además de que el adjetivo calificativo “MEJOR” da una impresión al consumidor que los productos a promocionar tienen un grado más elevado o superior que otras marcas de la misma competencia que promocionan, lo cual puede constituirse en un acto de competencia desleal, constituyéndose además en una señal descriptiva y engañosa, al darle la idea de que los artículos comercializados tienen la calidad y frescura al mejor precio, lo cual abarca los existentes en el mercado, situación que no necesariamente se va a cumplir, creando incluso expectativas ilusorias en el consumidor. En cuanto al agravio relativo a que dicho signo ha adquirido un gran reconocimiento por parte de los consumidores a través de campañas publicitarias, es importante señalar que si bien es cierto consta en el expediente material publicitario en ese sentido, no se puede solventar la prohibición legal contenida en el artículo 7 incisos d) y j), razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Conforme a las consideraciones, que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Norman Coto Kikut, en su condición de apoderado especial de la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 10:00 horas 10 minutos 52 segundos del 24 de octubre de 2013, la que en este acto se confirma.

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 sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Norman Coto Kikut, en su condición de apoderado especial de la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 10:00 horas 10 minutos 52 segundos del 24 de octubre de 2013, la que en este acto se confirma, denegando la inscripción de la señal de propaganda solicitada. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TR: SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

TNR: 00.41.53