



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0506-TRA-PI

Solicitud de inscripción de señal de propaganda “MÁS X MENOS, ENCUESTRAS TODO Y PAGA MENOS”

CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.A., apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2174-2014)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 0111-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con veinte minutos del veintisiete de enero de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Norman Coto Kikut**, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-582-275, en su condición de apoderado especial de la empresa **CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, treinta y nueve minutos con veintiocho segundos del veintinueve de mayo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de marzo de 2014, el Lic. **Norman Coto Kikut**, en su calidad de apoderado general de la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.A.**, solicitó la inscripción de la señal de propaganda “MÁS X MENOS, ENCUESTRAS TODO Y PAGA MENOS.”

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, treinta y nueve minutos con veintiocho segundos del veintinueve de mayo de dos mil catorce, resolvió: “[...] *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...].*”



TERCERO. Inconforme con lo resuelto el representante de la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.A.**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes indicada.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante el auto de las diez horas, once minutos con dieciséis segundos del veintisiete de junio de dos mil catorce, resolvió; “[...] *Declara sin lugar el recurso de Revocatoria [...].* Y mediante el auto de las diez horas, once minutos con veintiséis segundos del veintisiete de junio de dos mil catorce, dictó: “[...] *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Registral Administrativo, [...].*”

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 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 la Juez Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. 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 propuesta “**MÁS X MENOS, ENCUENTRAS TODO Y PAGA MENOS**”, presentada por la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.A.**, en virtud de que la misma genera engaño al consumidor con relación a la naturaleza de los productos que protege la marca que desea promocionar. Además, de que la propuesta utiliza palabras genéricas o de usanza común, las cuales son de libre disposición para los competidores, por ende, no puede ser apropiada por



parte de terceros. En consecuencia la solicitud recae en la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 62 inciso e), en concordancia con el artículo 8 inciso k) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.A.**, en su escrito de apelación manifiesta en términos generales, que lo que se debe determinar es si la señal de propaganda solicitada posee la función de complementariedad con relación a la marca o nombre comercial inscritos por su representada. Que al incluir en la marca “MÁS X MENOS” la frase “ENCUENTRAS TODO Y PAGA MENOS”, el consumidor se va a sentir más identificado con la marca de su representada al ser esta frase absolutamente descriptiva de la marca o nombre comercial. Solicita se modifique la solicitud inicial, en donde no se hizo reserva de los términos “TODO” y “MENOS”, con lo que se elimina la objeción señalada por el Registro de instancia, en cuanto a la apropiación de términos genéricos, siendo así susceptible de registro. Por lo anterior, solicita acoger el presente recurso en contra de la resolución venida en alzada, dada la inexistencia de las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 8 inciso k) y 62 inciso e), de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y en consecuencia se proceda con el trámite de la solicitud de registro de la señal de propaganda “**MÁS X MENOS, ENCUENTRAS TODO Y PAGA MENOS**”, presentada por su representada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. 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).



En este sentido, 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, es decir, propia y especial de los productos o servicios sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios y consumidores.

Al respecto, 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, y que para el caso bajo examen le fue de aplicación el siguiente presupuesto:

“Prohibiciones para el registro. No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes:

[...] e) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos e), f), g), h), i), j) y k) del artículo 8 de la presente ley. [...].” (Resaltado no corresponde al original.)

Al respecto el artículo 8 inciso k) de la Ley supra, dice:

“[...] Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal. [...].”

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 al señalar 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.



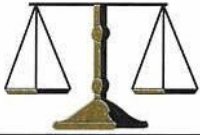
Al respecto, no podría este Juzgador obviar lo que al respecto establece el artículo 1 de la Ley de Marcas, que en lo que interés se indica:

*“(...) **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)

En este sentido, la administración registral como coadyuvante en la administración de justicia debe proteger no solo las marcas registradas en virtud del derecho que ostentan sus titulares como poseedores, sino que además de los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos propiamente de ese ejercicio (derechos del consumidor) con el fin de proteger y garantizar a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista un eventual riesgo de confusión. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (LOBATO, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).

Bajo esta tesitura, al amparo de la normativa anteriormente indicada, dicha tarea es encomendada al calificador registral con el fin de garantizar que los signos no induzcan a error y confusión a los consumidores, dada la trascendencia mercantil que de esta actividad se prevé por parte de sus titulares, siendo los consumidores 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.

CUARTO. SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DE LA SEÑAL O EXPRESIÓN DE



PUBLICIDAD COMERCIAL: “MÁS X MENOS, ENCUESTRAS TODO Y PAGA MENOS”. Partiendo de lo expuesto, la expresión de publicidad comercial que pretende el amparo registral denominada **“MÁS X MENOS, ENCUESTRAS TODO Y PAGA MENOS”**, solicitada para atraer la atención del público consumidor relacionado con el nombre comercial **“MÁS X MENOS (Diseño)”**, registro 214056, que proteger: *“Un establecimiento comercial dedicado a toda clase de comercio e importador directo como también la venta de mercadería en general y al detalle incluyendo la distribución de cosméticos y medicamentos.”*

En este sentido, puede precisarse que la frase **“ENCUESTRAS TODO Y PAGA MENOS”**, es la que tienen mayor fuerza perceptiva, por ende, es lo que va a ser percibido auditiva y visualmente más rápidamente por el público consumidor, en razón, del impacto que produce en la mente de éste.

Lo anterior, en virtud de que la señal pretendida, constituye una denominación descriptiva que designa características propias del producto que se pretende comercializar, por cuanto al emplear en la propuesta adjetivos calificativos, como las conformadas en la frase **“ENCUESTRAS TODO Y PAGA MENOS”** se transmite de manera directa al consumidor que en ese establecimiento comercial podrá adquirir gran variedad de productos de buena calidad y a un precio menor que en otros comercios, lo cual evidentemente le proporciona a dicha empresa una ventaja sobre los otros establecimientos comerciales, y de esa misma manera será percibido por los consumidores, quienes perfectamente podrían adquirir tales productos en estos negocios porque están creyendo que éstos cumplen con las referidas cualidades. Siendo, que la expresión señalada anteriormente, le atribuye a los servicios y productos que promociona determinadas *cualidades*, es lo que precisamente, en cuanto a este punto, prohíbe nuestra normativa.

Por otra parte, este Tribunal estima que además de *descriptivo*, el signo solicitado resultaría *engañoso*, en la medida en que no hay evidencia alguna del presunto carácter contenido en la frase **“ENCUESTRAS TODO Y PAGA MENOS”**, que ampararía la expresión de publicidad



bajo análisis. Lo anterior, en virtud de que no es posible determinar objetivamente el presunto carácter, por lo que no es dable pretender que cuente con amparo registral como el que sugiere el signo en cuestión.

Asimismo, las palabras empleadas en la propuesta constituyen términos genéricos y de uso común dentro de la actividad mercantil, sea, respecto de los precios de los productos y servicios que se desean proteger y comercializar, por lo que no podrían ser apropiables por parte de un tercero, confiriéndole a este un derecho exclusivo sobre las mismas. Derecho, que como tal constituiría un acto de competencia desleal, en virtud de que las expresiones genéricas y de uso común, así como las de carácter descriptivo son dentro de nuestra legislación marcaria de libre disposición. Lo anterior, en aras de garantizar que todos los competidores puedan utilizar estos términos dentro del ejercicio de la actividad comercial, y en consecuencia no podría obtener protección registral. Razón por la cual los extremos señalados en este sentido, no son de recibo.

En cuanto al extremo señalado por el recurrente, respecto de que al incluir en la marca **“MÁS X MENOS”** la frase **“ENCUENTRAS TODO Y PAGA MENOS”**, el consumidor se va a sentir más identificado, al ser esta frase absolutamente descriptiva de la marca o nombre comercial. Cabe advertir, por parte de este Órgano de alzada que dicha manifestación no subsana las objeciones indicadas por el Registro, sino, que extiende la inadmisibilidad de la solicitud propuesta conforme lo dispone el artículo 62 inciso a) en concordancia con el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas, sea, que nos encontraríamos ante una causal más de inadmisibilidad de las que fueron señaladas por él a quo, por lo que en igual sentido el signo propuesto no podría obtener protección registral.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Lic. **Norman Coto Kikut**, apoderado especial de la empresa **CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once



horas, treinta y nueve minutos con veintiocho segundos del veintinueve de mayo de dos mil catorce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

QUINTO. 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, citas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante de la empresa **CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, treinta y nueve minutos con veintiocho segundos del veintinueve de mayo de dos mil catorce, la que en este acto se confirma. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty 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