

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0298-TRA-PI

Solicitud de registro como señal de propaganda del signo SUPERMERCADOS DE CALIDAD

Brand Management Advisors Corp., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10469-2010)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1286-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, en su condición de apoderada especial de la empresa Brand Management Advisors Corp., titular de la cédula de persona jurídica número tres-cero doce-trescientos treinta y tres mil trescientos ochenta y cinco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, seis minutos, treinta y cinco segundos, del treinta y uno de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diez de noviembre de dos mil diez, la Licenciada Reuben Hatounian, representando a la empresa Brand Management Advisors Corp., solicitó el registro como señal de propaganda del signo **SUPERMERCADOS DE CALIDAD**, para

promocionar al establecimiento que se distingue con el nombre comercial AM AUTOMERCADO (diseño), registro N° 121102.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las once horas, seis minutos, treinta y cinco segundos, del treinta y uno de marzo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha siete de abril de dos mil once, la representación de la empresa Brand Management Advisors Corp. apeló la resolución final indicada.

CUARTO. 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente expediente, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse la presente resolución a un tema de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA SEÑAL O EXPRESION DE PUBLICIDAD COMERCIAL. De conformidad con lo que dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), en su artículo 2, la expresión o señal de publicidad comercial es

“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”. De dicha norma se deduce, que la finalidad de la expresión o señal publicidad 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, existe un vínculo directo entre éstas y el producto, servicio o establecimiento mercantil que traten de identificar. 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)”.

Encuentra aún mayor asidero lo antes dicho, en la disposición contenida en el último párrafo del numeral 63 de la Ley de Marcas, 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 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 o servicios 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 confusión. Por ello es que el artículo 62 de esa misma Ley, en su inciso a), establece como requisito de registrabilidad de la señal de propaganda, el que ésta no se

encuentre incurso en las prohibiciones intrínsecas que establecen, entre otros, el inciso d) de su artículo 7, por lo que hay que entender que la voluntad del legislador es que las señales de propaganda que se registren no pueden ser ni únicamente descriptivas de características respecto del establecimiento que se distinguen con el nombre comercial asociado a la señal de propaganda.

TERCERO. CARÁCTER DESCRIPTIVO DE LA SEÑAL DE PROPAGANDA SOLICITADA. De acuerdo a lo expuesto, tenemos que el giro comercial del establecimiento distinguido con el nombre comercial asociado a la señal de propaganda solicitada lo es el de supermercado.

Al ser la señal de propaganda que se pretende registrar SUPERMERCADOS DE CALIDAD, ésta transmite directamente al consumidor la idea de un calificativo del supermercado, el de ser de calidad, no yendo más allá de ello. Si la Ley de Marcas conceptualiza a la señal de publicidad como original y característica, vemos como la propuesta no va más allá de señalar una cualidad del establecimiento, por lo tanto, cae en la prohibición contenida en el artículo 62 inciso a) de la Ley de Marcas, que prohíbe el registro de una expresión o señal de publicidad o propaganda cuando esta consista únicamente en una indicación que en el comercio sirva para calificar una característica del establecimiento comercial sobre el cual se pretende atraer la atención del consumidor.

Sobre la tacha de engañosa endilgada por el **a quo** al signo que se pretende registrar, al entender que el supermercado puede ser o no de calidad, y ante lo cual en su escrito de agravios la apelante intenta demostrar que, en efecto, el supermercado si es de calidad, ha de indicar este Tribunal que, como ya se ha sostenido en las resoluciones 678, 784 y 870 del año 2009, y más recientemente en los votos 910, 1166 y 1282 de 2011, en sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden

distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede. Por ello es que, si a un nivel lógico formal no existe choque o confrontación entre las ideas de “supermercado” y el que éste sea “de calidad”, ya que, por lo general, este tipo de comercios pretenden ser de calidad, entonces, dentro del presente procedimiento, ni puede la Administración venir a poner en tela de duda la existencia o no de la calidad propuesta, ni interesa la posible demostración que haga la apelante de que, en efecto, el supermercado si es de calidad, ya que al no haber un choque lógico-formal entre las ideas de supermercado y calidad, no se puede considerar que el signo sea engañoso, sino que, tal y como ya se indicó, éste está conformado únicamente por una indicación que no va más allá de señalar meras características del establecimiento, sea que es de calidad.

CUARTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian representando a la empresa

Brand Management Advisors Corp., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, seis minutos, treinta y cinco segundos, del treinta y uno de marzo de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como señal de propaganda del signo SUPERMERCADOS DE CALIDAD, por resultar éste un signo que tan solo describe características del establecimiento comercial sobre el cual pretende llamar la atención del consumidor. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

NA: Señales de propaganda

UP: SEÑALES DE PROPAGANDA

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TR: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.43.25