

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0410-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA SEÑAL DE



PROPAGANDA:

CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-9875)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0141- 2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con diez minutos del veintiocho de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Fabiola Azofeifa Álvarez, mayor, soltera, vecina de San José, Santa Ana, Lindora, cédula de identidad 114990953, en su condición de apoderada generalísima de **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, con cédula jurídica 3-102-007223, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:40:43 horas del 14 de mayo de 2019.


Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. A. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 25 de octubre de 2018 el señor Allan Martín Cedeño Matarrita, mayor, casado una vez, ingeniero industrial, cédula de identidad 110370112, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **IMPORTADORA ALMACEMA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, domiciliada en San José, San Francisco de Dos Ríos de la Farmacia La Pacífica 600 metros al Este, 25 metros al Norte, Altos del Bufete Siles López, solicitó la inscripción de la señal de propaganda



, destinada para promocionar: “descuentos especiales en un

período determinado del año”, en relación con la marca de servicios , registro **157387**, en clase 35 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir, “gestión de negocios comerciales dedicado a la explotación y dirección de una empresa comercial destinada a la importación, venta y comercialización de ropa, zapatos, comestibles, juguetes, librería, bazar, artículos para automóviles y mueblería, artículos de ferretería, víveres, galletas, chocolates, vino y licores, artículos de uso personal y de oficina”.

En virtud de la solicitud presentada, y una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, se opuso la señora Fabiola Azofeifa Álvarez, en su condición de apoderada generalísima de **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**. La oposición fue notificada por el Registro a la parte solicitante el 28 de febrero de 2019, y la representación de

IMPORTADORA ALMACEMA, SOCIEDAD ANÓNIMA, la contesta en tiempo el 25 de abril de 2019.

La Autoridad Registral con ocasión de lo anterior, mediante resolución final dictada a las 16:40:43 horas del 14 de mayo de 2019, declara sin lugar la oposición contra la solicitud de



inscripción de la señal de propaganda , presentada por la representación de **IMPORTADORA ALMACEMA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual acoge, porque no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 62 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Además, tiene por no acreditada la notoriedad de los signos E EKONO y EL DÍA MÁS BARATO DEL AÑO, alegada por las empresas **IMPORTADORA ALMACENA, SOCIEDAD ANÓNIMA.**, y **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L.**, respectivamente.

Inconforme con lo resuelto en la resolución indicada, la representación de **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, apela, alegando que su representada es titular de la señal de propaganda registro 218115, inscrita el 27 de abril de 2012. Que el 21 de diciembre de 2018, se publicitan en la Gaceta la solicitud de inscripción de las señales de propaganda E EKONO EL DÍA MÁS EKONÓMICO DEL AÑO (MIXTA) expediente 2018-9875, EL DÍA MÁS EKÓNOMICO DEL AÑO (MIXTA), expediente 2018-9876 y EL DÍA MÁS EKÓNOMICO DEL AÑO (MIXTA), expediente 2018-9877. Que las señales de propaganda solicitadas son similares a la de su representada y pretenden promocionar descuentos especiales en un período de tiempo determinado, en relación con el registro 158377, de manera coincidente a los amparados a la señal de propaganda registrada de su representada. Manifiesta que, si

dicho registro se otorga, se generaría riesgo de confusión. Que existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos. Que la señal de propaganda de su representada es extensamente conocida entre el público costarricense. Que hay identidad en los servicios y solicita se revoque la resolución apelada.

Los alegatos planteados por la representación de **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en el recurso de apelación los reitera en el escrito de agravios presentado a folios 12 a 23 del legajo de apelación.


SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los signos:

**EL DÍA MÁS BARATO
DEL AÑO**

1.- La señal de propaganda **EL DÍA MÁS BARATO DEL AÑO** inscrita el 27 de abril de 2012, titular: **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, registro 218115, clase 50 del nomenclátor internacional, “para promocionar los servicios brindados por un establecimiento dedicado a la comercialización y distribución de productos de consumo masivo, en relación con el nombre comercial “MÁS X MENOS LE DA MÁS”, registro 132974. (folio 72 a 73 del expediente principal).




2.- Nombre comercial **MAS X MENOS le da más** inscrito el 17 de abril de 2002, titular: **CORPORACIÓN SUPERMERCADOS UNIDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, registro 132974, clase 49 del nomenclator internacional, para distinguir “un establecimiento dedicado a la comercialización y distribución de productos de consumo masivo, ubicado en San José, Avenida quinta, calles 3 y 5, Edificio Uribe y Pagés. (folio 74 a 75 del expediente principal).


3.- Marca de servicios  inscrita el 20 de marzo de 2006, vigente hasta el 20 de marzo de 2026, titular: IMPORTADORA ALMACEMA, SOCIEDAD ANÓNIMA, registro **157387**, clase 35 del nomenclátor internacional, protege y distingue “gestión de negocios comerciales dedicado a la explotación y dirección de una empresa comercial destinada a la importación, venta y comercialización de ropa, zapatos, comestibles, juguetes, librería, bazar, artículos para automóviles y mueblería, artículos de ferretería, víveres, galletas, chocolates, vino y licores, artículos de uso personal y de oficina”. (folio 76 a 78 del expediente principal).

4.- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran archivados los siguientes signos a favor de **IMPORTADORA ALMACEMA, SOCIEDAD ANÓNIMA**:



Señal de propaganda , solicitada “para promocionar descuentos especiales en un período del año determinado, en relación, a la marca de registro 157387”, la cual fue archivada desde el 25 de octubre de 2019. (folios 79 a 80 del expediente principal)



Señal de propaganda , solicitada “para promocionar descuentos especiales en un período del año determinado, en relación, a la marca de registro 157387”, la cual fue archivada desde el 12 de abril de 2019. (folios 26 a 27 del legajo de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 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”. (la negrilla no corresponde al texto original).

Dicha definición alude a lo que es la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda, que 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. Es la misma normativa la que invoca la complementariedad en sentido subjetivo y objetivo del signo marcario o un nombre comercial con una señal de publicidad determinada, al precisar el artículo 40 del Reglamento a la Ley de Marcas citada, que en la solicitud de registro de una expresión o señal de publicidad comercial debe especificarse la marca o nombre comercial con la cual se usará el lema; de ahí que, la vigencia de la figura de la señal de publicidad se sujete a la del signo a que se refiere o la acompaña.

La protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad comercial abarca, a la expresión o señal en su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado (artículo 63 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos). El Derecho Comparado y la doctrina sobre el tema son a la vez pacíficos en aceptar que las marcas y los nombres comerciales pueden formar parte de una expresión o señal de publicidad comercial, siempre que se hallen registrados o en trámite de registro a favor del mismo titular.

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 interesa 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 ...**” (la negrilla no corresponde al texto 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 marcaría.

Partiendo de lo expuesto, en el caso bajo estudio, resulta claro que los signos solicitado e inscrito:



de conformidad con el artículo 63 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso a) de su Reglamento, de la visión en conjunto son diferentes, a nivel visual, porque las expresiones, “**E ekono Eldía MÁS eKonómico DEL**

AÑO”, ligada a la marca  y “**EL DÍA MÁS BARATO DEL AÑO**”,

unida al nombre comercial , no guardan similitud alguna, ello, porque el consumidor al observar el conjunto marcario de la señal solicitada inmediatamente percibe su origen empresarial que no es otro más que “**E ekono**”, y que junto al vocablo “**eKonómico**”, el consumidor determina que se trata del día más económico de las tiendas o establecimientos “**E Ekono**” donde adquieren productos a bajo precio, aspecto que lo diferencia completamente del origen empresarial de la señal de propaganda inscrita, “**EL DÍA MÁS BARATO DEL AÑO**”, lo que permite su individualización entre ellas y por ende, impide que el consumidor en el mercado se pueda encontrar en una eventual situación de error o confusión u asociación empresarial, en lo concerniente a los signos, así como respecto de los productos que éstos promocionan. Todo lo cual permite la coexistencia de ambas señales de propaganda en el mercado.

Partiendo de lo anterior, a nivel auditivo, ambas expresiones a la hora de ejercer su pronunciación fonéticamente suenan diferente, lo cual impide que el consumidor al escucharlas asocie el origen empresarial de la señal de propaganda solicitada con la inscrita, lo que evita que el consumidor al percibir su dicción vincule el origen empresarial de uno y otro signo.

En el campo conceptual, encontramos que las denominaciones propuestas y la inscrita, ideológicamente no tienen relación alguna.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, arribando a la conclusión de que, entre las señales de propaganda contrapuestas existe una distinción visual, auditiva, y conceptual que permite que el público consumidor pueda distinguir las e individualizarlas en el mercado, por lo que el signo propuesto puede coexistir registralmente sin causar menoscabo a la **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular del signo registrado.

Ahora bien, la señal de propaganda inscrita protege y distingue “servicios brindados por un establecimiento dedicado a la comercialización y distribución de productos de consumo masivo, en relación con el nombre comercial: “MAS X MENOS LE DA MÁS”, registro 132974”, dicha generalidad en la lista de productos a promover quita distintividad al signo, ya que no se determina cuáles son los productos que protege dicho distintivo, lo que impide definir si existe relación o identidad entre los signos. La señal de propaganda solicitada es para promocionar descuentos especiales en un período del año, en lo que concierne a la marca



de servicios , registro **157387**, clase 35 del nomenclátor internacional, que protege y distingue, “gestión de negocios comerciales dedicado a la explotación y dirección de una empresa comercial destinada a la importación, venta y comercialización de

ropa, zapatos, comestibles, juguetes, librería, bazar, artículos para automóviles y mueblería, artículos de ferretería, víveres, galletas, chocolates, vino y licores, artículos de uso personal y de oficina”, resultando que algunos productos podrían ser ofrecidos en el establecimiento comercial denominado “MAS X MENOS LE DA MÁS (diseño)”, que promociona la señal

**EL DÍA MÁS BARATO
DEL AÑO**

de propaganda inscrita **DEL AÑO**, dado que el listado de productos que ahí se comercializan y distribuyen es masivo, es decir, más general.

No obstante, las diferencias, visual, auditiva y conceptual de los signos cotejados impiden que el consumidor se vea confundido o engañado respecto del origen empresarial de los productos que van a consumir, por lo que la señal de propaganda solicitada es factible de registro, por cuanto no trasgrede el artículo 62 inciso b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En el presente caso, no lleva razón la representación de la empresa apelante, cuando hace alusión a las señales de propaganda solicitadas, “El día MÁS eKonómico DEL AÑO (diseño)”, expediente 2018-9876 y expediente 2018-9877. Al respecto es importante indicar, que la señal de propaganda expediente 2018-9876 y 2018-9877, según consta a folios 79 a 80 del expediente principal y folios 26 a 27 del legajo de apelación se encuentran archivadas desde el 15 de febrero de 2019 y 12 de abril de 2019 respectivamente, y esto a efecto de aclarar, que el distintivo solicitado únicamente es el correspondiente a la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “El día MÁS eKonómico DEL AÑO (diseño)”, tramitada bajo el expediente 2018-9875, la cual fue presentada al Registro de la Propiedad Industrial, por el señor Alan Martín Cedeño Matarrita el 25 de octubre de 2018.

Respecto al agravio que expone la recurrente, sobre que la señal de propaganda solicitada es similar a la inscrita de su representada, no lleva razón, ya que por las razones expuestas líneas

arriba no incurre en la prohibición establecida en el artículo 62 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que el signo solicitado es susceptible de registro.

SEXTO. De los argumentos y citas normativas expuestas, y verificado el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la cual se confirma, denegándose la oposición planteada contra la solicitud de inscripción de la señal de



propaganda , la cual se acoge.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el **RECURSO DE APELACIÓN**, interpuesto por la señora Fabiola Azofeifa Álvarez, en su condición de apoderada generalísima de **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:40:43 horas del 14 de mayo de 2019, la que en este acto se **confirma**, denegándose la oposición planteada contra la solicitud



de inscripción de la señal de propaganda presentada por el señor Allan Martín Cedeño Matarrita, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **IMPORTADORA ALMACEMA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual se acoge. 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 8039 y 29

del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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-**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES.

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

NA: Señales de propaganda

UP: Señales de propaganda

TNR. 00.43.25

SEÑALES DE PROPAGANDA

USE: Señal de publicidad comercial

lvd/gom

