
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0102-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA SEÑAL DE PROPAGANDA “Los días más baratos de la Navidad en Universal ”

CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-11236)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0198-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veintiséis minutos del dieciséis de abril de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Eduardo Zúñiga Brenes, abogado, cédula de identidad 1-1095-0656, en su condición de apoderado general de la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L.**, constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica 3-102-007223, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:43:40 horas del 12 de enero de 2021.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, abogada, cédula de identidad 1-0679-0960 en carácter de apoderada especial de la empresa **CARLOS FEDERSPIEL & COMPAÑÍA, S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la señal de propaganda: “**Los días más baratos de la**



Navidad en Universal”, en relación con el nombre comercial , registro N° 229309, que protege: Un establecimiento comercial dedicado a tiendas de departamentos cuyo giro es la representación, elaboración, distribución y venta, bajo diferentes marcas, de una gran variedad de artículos de librería, decoración, electrodomésticos, equipos de sonido, televisores, equipos de video, de fotografía, ópticos, cosméticos, cuchillería, joyería, relojería, papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, impresos, libros, revistas y folletos de una gran variedad de temas y en diferentes idiomas, artículos de encuadernación, fotografías, artículos fotográficos, materias adhesivas para papelería, pinceles, pinturas y artículos para pintar, máquinas de escribir, de calcular y de oficina, manuales y eléctricas, computadoras, tabletas, celulares y accesorios tecnológicos, muebles de oficina, material de instrucción o de enseñanza, cristalería, porcelana, loza, juegos, juguetes, juegos electrónicos, discos, artículos de gimnasia y deporte, artículos y equipos para acampar, árboles de navidad, ornamentos, decoración y en general artículos para navidad, regalos, artículos de fiesta, artículos de arte, tarjetas, artículos religiosos, souvenirs, plumas, bolígrafos, lápices, artículos para la alimentación, cuidado y lactancia del bebé, accesorios para el baño y habitación de bebé, ropa para bebé, artículos para el transporte y seguridad del bebé, conjuntos de actividades para el bebé, juguetes didácticos, asadores, hieleras, artículos de cuidado personal incluido pero no limitado a rasuradoras eléctricas, secadores de cabello, alisadores y masajeadores. Ubicado en San José, avenida Central y Primera, calles Central y Primera.

Una vez publicados los edictos que anuncian la inscripción de la señal de propaganda citada, el 18 de abril de 2020 el licenciado Eduardo Zúñiga Brenes de calidades y en la representación mencionada, se opuso a la inscripción de esta alegando mejor derecho por la inscripción de la señal de propaganda **“EL DÍA MÁS BARATO DEL AÑO”** 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 **“MAS**

X MENOS LE DA MÁS”, registro número 132974.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 14:43:40 horas del 12 de enero de 2021, rechazó la oposición presentada por derechos de terceros, al considerar que la señal solicitada no transgrede los artículos 7, 8, 14 y 62 de la *Ley de marcas* y acogió para su registro el signo solicitado.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **EDUARDO ZÚÑIGA BRENES** apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

Indica que la señal **es notoria** por la importancia y reconocimiento de esta en el mercado costarricense y esto resulta trascendental pues no es cualquier signo el que está copiando o imitando quien solicita la marca, sino uno en el que se ha hecho una inversión muy importante y que atrae consumidores masivamente.

Indica que los signos presentan identidad gráfica, fonética e ideológica capaz de crear confusión.

Al analizar la marca propuesta, “**LOS DÍAS MÁS BARATOS DE LA NAVIDAD EN UNIVERSAL**”, se puede determinar que los elementos “DE LA NAVIDAD EN UNIVERSAL”, son meramente descriptivos y hacen referencia a una marca ya registrada, sin aportar distintividad a la señal de propaganda. Esto significa que, de los elementos restantes son idénticos a la señal de propaganda inscrita, por lo tanto, este hecho debe tomarse como elemento esencial a la hora de realizar el cotejo.

Que el término **Universal** no agrega distintividad a la marca dado que según información del Registro hoy en día existen registrados cuarenta y ocho nombres comerciales que incluyen **Universal**, no todos a nombre de quien pretende este registro y en total ciento nueve marcas que incluyen la misma palabra, lo que afecta la capacidad distintiva que el Registro pretende reconocer.

Que existe una gran semejanza gráfica, ya que ambos signos coinciden con el elemento esencial, EL DÍA MÁS BARATO. A nivel fonético, la similitud también es alta, ya que, al contener el mismo elemento esencial, la pronunciación de ambas marcas será idéntica.

Indica que, a nivel ideológico, la semejanza alcanza su mayor grado: la señal de propaganda propuesta no es que quiera transmitir la misma idea – lo que como antes se señaló no está prohibido- sino que utiliza exactamente los mismos términos para identificar la idea: momentos específicos en los cuales los productos a la venta serán más baratos que en otras ocasiones.

Los signos distinguen los mismos productos y servicios, que en este caso el consumidor percibe la marca como un todo, por lo que su nivel de atención varía en función de la categoría de los productos: si ambos signos protegen servicios similares como es el caso de las marcas en cuestión, esto genera riesgo de asociación empresarial y confunde sobre el origen de las marcas.

Además, ambas marcas se relacionan con tiendas de consumo masivo, en la que se venden todo tipo de productos, desde abarrotes a electrodomésticos y desde artículos de papelería a adornos navideños, en establecimientos que también coinciden en contar con grandes superficies, ofreciendo al consumidor un mismo tipo de experiencia de compra.

Solicita se revoque la resolución de las 14:43:40 del 12 de enero de 2021 y de conformidad se proceda a rechazar la solicitud de inscripción de la señal de propaganda LOS DÍAS MÁS BARATOS DE LA NAVIDAD EN UNIVERSAL.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita a nombre de la empresa oponente la señal de publicidad comercial:

“**EL DÍA MÁS BARATO DEL AÑO**” bajo el registro número 218115, inscrita el 27 de abril de 2012, 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 “**MAS X MENOS LE DA MÁS**”, registro número 132974.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que 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 DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD DE LA SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL “EL DÍA MÁS BARATO DEL AÑO”. Dentro de los argumentos de la empresa oponente indica que su signo es notorio dentro del mercado nacional.

Considera esta instancia que la naturaleza jurídica de las marcas y las señales de publicidad comercial son distintas, la función primordial de las señales es publicitaria, lo que realiza es un ligamen entre los productos o servicios de la marca o nombre comercial que publicita y el público consumidor, por tal motivo no se le puede dar el carácter de notoria, que es atribuible a la marca o signo que la señal publicite.

El Tribunal en el voto 386-2008 de las siete horas cuarenta y cinco minutos del cuatro de agosto de dos mil ocho, con relación a la naturaleza jurídica de la señal de publicidad comercial expresó:

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).

Sumado a lo anterior si se observa toda la prueba que presenta el oponente de folios 60 a 332 del expediente principal, el 99% se refiere al nombre comercial **WALMART** y no al nombre comercial **MAS X MENOS LE DA MÁS**, registro número 132974.

Relacionado con lo anterior los artículos 40 párrafo segundo y 61 de la *Ley de marcas y otros signos distintivos*, indican:

Artículo 40.- Definición de uso de la marca...Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere...

Artículo 61.- Aplicación de las disposiciones sobre marcas. Salvo lo previsto en este título, son aplicables a las expresiones o señales de publicidad comercial las normas sobre marcas contenidas en esta ley”.

Por lo tanto, según la prueba aportada por el oponente la señal se usa en relación con los supermercados **WALMART** y no para promocionar el establecimiento comercial “**MAS X MENOS LE DA MÁS**”, que según la base de datos del Registro y la publicidad registral es el signo que publicita la señal inscrita “**EL DÍA MÁS BARATO DEL AÑO**”.

Según lo anterior la señal “**EL DÍA MÁS BARATO DEL AÑO**” está siendo usada en el mercado de una forma distinta a la que se inscribió, y la prueba aportada así lo demuestra, por ende, no existen elementos facticos para determinar la notoriedad de la señal de propaganda registrada, la prueba aportada se refiere a otros signos que no publicita la señal registrada y por la naturaleza jurídica inicialmente citada no es atribuible el carácter de notoriedad a una señal de publicidad.

RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 62 de la *Ley de marcas y otros signos distintivos*, determina en forma clara que no podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes: b) La que sea igual o similar a otra ya registrada, solicitada para registro o en uso por parte de un tercero. c) La que incluya un signo distintivo ajeno, sin la debida autorización. d) Aquella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero.

Para realizar el cotejo de los signos en conflicto se pueden utilizar las reglas contenidas en el artículo 24 del *Reglamento a la ley de marcas*:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las


primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos, servicios, empresas que publicitan las señales.

SIGNO SOLICITADO

LOS DÍAS MÁS BARATOS DE LA NAVIDAD EN UNIVERSAL



Para publicitar el establecimiento comercial , dedicado a tiendas de departamentos cuyo giro es la representación, elaboración, distribución y venta, bajo diferentes marcas, de una gran variedad de artículos de librería, decoración, electrodomésticos, equipos de sonido, televisores, equipos de video, de fotografía, ópticos, cosméticos, cuchillería, joyería, relojería, papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, impresos, libros, revistas y folletos de una gran variedad de temas y en diferentes idiomas, artículos de encuadernación, fotografías, artículos fotográficos, materias adhesivas para papelería, pinceles, pinturas y artículos para pintar, máquinas de escribir, de calcular y de oficina, manuales y eléctricas, computadoras, tabletas, celulares y accesorios tecnológicos, muebles de oficina, material de instrucción o de enseñanza, cristalería, porcelana, loza, juegos, juguetes, juegos electrónicos, discos, artículos de gimnasia y deporte, artículos y equipos para acampar, árboles de navidad, ornamentos, decoración y en general artículos para navidad, regalos, artículos de fiesta, artículos de arte, tarjetas, artículos religiosos, souvenirs, plumas, bolígrafos, lápices, artículos para la alimentación, cuidado y lactancia del bebé, accesorios para el baño y habitación de bebé, ropa para bebé, artículos para el transporte y seguridad del bebé, conjuntos de actividades para el bebé, juguetes didácticos, asadores, hieleras, artículos de cuidado personal incluido pero no limitado a rasuradoras eléctricas, secadores de cabello, alisadores y masajeadores. Ubicado en San José,

avenida Central y Primera, calles Central y Primera.

SIGNO REGISTRADO

EL DÍA MÁS BARATO DEL AÑO

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 “**MAS X MENOS LE DA MÁS**”.

Es importante indicar que la protección al registro de una expresión de publicidad comercial no abarca sus elementos por separado, se protege el conjunto:

Artículo 63.- Alcance de la protección. La protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad comercial abarca la expresión o señal en su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado.

Por lo antes citado concuerda el Tribunal con la tesis del Registro, y considera que no existe una semejanza significativa en los campos gráfico, fonético e ideológico entre los signos a distinguir que dé la posibilidad de confusión al consumidor, ya que los términos que comparten los signos LOS DÍAS MÁS BARATOS y EL DÍA MÁS BARATO, son recursos publicitarios que están en el dominio público, no se puede otorgar un derecho exclusivo sobre cualquiera de estas expresiones a quien primero lo solicite, sería perjudicar a terceros quitándoles lo que hoy les pertenece a todos por igual y pueden utilizar en sus comercios.

Es común de los establecimientos comerciales ofertar en determinados días del año y esas frases (LOS DÍAS MÁS BARATOS y EL DÍA MÁS BARATO) son de uso común para tales efectos.

El término **UNIVERSAL** del signo solicitado es un elemento que lo dota de distintividad en el sentido que el consumidor identifica directamente el establecimiento comercial de la señal

publicitaria, para los costarricenses es un hecho notorio la existencia de las ofertas de dichas tiendas en las épocas navideñas y no existe posibilidad alguna de confusión en cuanto al origen empresarial de los signos enfrentados.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta los artículos 7, 8, 14 y 62 de la *Ley de marcas* por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por Eduardo Zúñiga Brenes, en su condición de apoderado general de la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:43:40 horas del 12 de enero de 2021, la cual se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado Eduardo Zúñiga Brenes, en su condición de apoderado general de la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:43:40 horas del 12 de enero de 2021, la cual **se confirma** en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33