

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0111-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA SEÑAL DE PROPAGANDA

"Los días más baratos del regreso a clases en Universal"

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

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2019-11235)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0222-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y tres minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Eduardo Zúñiga Brenes**, abogado, cédula de identidad: 1-1095-0656, vecino de San José, Santa Ana, en su condición de apoderado general de la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L.**, cédula de persona jurídica 3-102-113209, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:34:11 horas del 12 de enero de 2021.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 10 de diciembre del 2020, la señora **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa

CARLOS FEDERSPIEL & COMPAÑÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 3-101-001568, domiciliada en San José, Mata Redonda, Paseo Colón, Edificio Centro Colón, piso número 12, Oficinas Administrativas de las Tiendas Universal, solicitó el registro de la señal de propaganda: **“Los días más baratos del regreso a clases en Universal”**, para promocionar: *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 y 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, en relación con el nombre comercial Universal (diseño), registro 229309.*

Una vez publicado el edicto de ley, el señor **Eduardo Zúñiga Brenes**, en su condición de apoderado general de la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L.**, presentó oposición de registro, indicando que su mandante es titular de la señal de propaganda "**EL DÍA MÁS BARATO DEL AÑO**", registro 218115, 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 132974.*

Mediante resolución dictada a las 14:34:11 horas del 12 de enero de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición planteada por el representante de la compañía **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L.**, y acogió la inscripción de la señal de propaganda "**Los días más baratos del regreso a clases en Universal**".

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, la representación de la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L.**, apeló la resolución supra citada, y expresó en sus agravios lo siguiente: 1. Con la notoriedad de la señal de propaganda, su representada procura demostrar la importancia y reconocimiento de esta en el mercado costarricense, pues no es cualquier signo el que se está copiando o imitando, sino uno en el que se ha hecho una inversión muy importante y que atrae consumidores masivamente. 2. Existen muchas maneras de hacerle notar a un consumidor que un día determinado del año habrá ofertas extraordinarias, sin embargo, se eligen exactamente las mismas palabras que son el centro de su señal: día y barato. 3. Conforme al artículo 61 de la Ley de marcas, sí es posible que una señal de propaganda sea notoria, contrario a la interpretación del Registro de la Propiedad Intelectual, por lo que resulta

procedente que este Tribunal realice un análisis de la notoriedad de la señal de propaganda de su representada. 4. Gráficamente los elementos "DEL REGRESO A CLASES EN UNIVERSAL", son meramente descriptivos y hacen referencia a una marca ya registrada eso significa que, de los elementos restantes, la totalidad es idéntica a la señal de propaganda de su representada. Es muy larga y hace referencia a una época y lugar, por lo que es muy débil y el consumidor solo verá las primeras 3 palabras que coinciden con la inscrita. 5. Que la señal de propaganda solicitada reproduce el elemento esencial de la registrada de manera íntegra y esto podría causar al público consumidor un pensamiento erróneo al ser ambos pronunciados de manera tan similar, provocando así un alto riesgo de confusión y asociación empresarial. Al incluir EL DÍA MÁS BARATO que es el elemento esencial hay similitud gráfica. 6. A nivel fonético, la similitud es de alto nivel, ya que, al contener el mismo elemento esencial, la pronunciación de ambas marcas será idéntica. A nivel ideológico, la señal de propaganda propuesta 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. 7. Ambas marcas se relacionan con tiendas de consumo masivo, en establecimientos que también coinciden en contar con grandes superficies, ofreciendo al consumidor un mismo tipo de experiencia de compra. En este caso las marcas son similares y los servicios que protegen también. 8. Existe un elevado riesgo de asociación ya que los consumidores pueden pensar que, entre su representada y la solicitante hay algún tipo de relación comercial (licencia o franquicia), o bien, que existe una relación entre la señal de propaganda LOS DÍAS MÁS BARATOS DEL REGRESO A CLASES EN UNIVERSAL y la señal de propaganda registrada de su representada. 9. La adición del nombre de la tienda UNIVERSAL no bastará para que el consumidor pueda abandonar la noción de que está ante un evento distinto del organizado por su representada, pensará que el evento de su representada ahora

se está ofreciendo en otros establecimientos, lo cual va a devenir en que no recibirá los mismos estándares de calidad que ofrece su representada. Además, Universal no agrega distintividad a la marca, dado que día de hoy existen registrados muchos nombres comerciales y marcas que incluyen Universal, por lo que no es de recibo la afirmación del Registro de que esta partícula le aporta la distintividad requerida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados lo siguiente:

Único: Que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita la señal de propaganda “**EL DÍA MÁS BARATO DEL AÑO**” bajo el registro: 218115, a nombre de CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L., en clase 50 de la nomenclatura 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 "MAS X MENOS LE DA MÁS", registro 132974.*

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia se observa que en la resolución venida en alzada, en el considerando sexto, en el apartado denominado “En cuanto a la notoriedad del signo oponente”, se indica en forma errónea como signo propuesto “LOS DÍAS MÁS BARATOS DE LA NAVIDAD EN UNIVERSAL”, cuando lo correcto es “LOS DÍAS MÁS BARATOS DEL REGRESO A CLASES EN UNIVERSAL” (folio

342 expediente principal); es criterio de este Tribunal considerarlo como error material y que no constituye un vicio en los elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) en su artículo 2, define la expresión o señal de publicidad comercial 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.

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, 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.

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, a saber:

Artículo 62°- **Prohibiciones para el registro.** No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes:

- a) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos c), d), h), i), j), l), m), n), ñ) y o) del artículo 7 de la presente ley.
- 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. [...]

El Registro de la Propiedad Intelectual, rechazó la oposición planteada por la representación de la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L.**, por considerar que el signo solicitado no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 62 supra citado, criterio que comparte este órgano de alzada. Al respecto, con el fin de dilucidar la posible coexistencia de estos signos sin causar confusión en los terceros y, por otro lado, el riesgo de asociación empresarial, se procede a realizar el debido cotejo entre el signo propuesto y la señal de propaganda registrada a tenor de lo establecido en el numeral 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos:

SEÑAL DE PROPAGANDA SOLICITADA

"Los días más baratos del regreso a clases en Universal"

Para promocionar: *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 y 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, en relación con el nombre comercial Universal (diseño), registro 229309.*

SEÑAL DE PROPAGANDA INSCRITA "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 132974.*

Los signos en cuestión desde el punto de vista gráfico son denominativos y si bien presentan términos similares, es menester señalar que ya sea en plural "LOS DÍAS MÁS BARATOS" o en singular "EL DÍA MÁS BARATO", son vocablos no apropiables por ser de uso común en el sector comercial en que se desempeñan. El signo propuesto está integrado además por las palabras "DEL REGRESO A CLASES EN UNIVERSAL", lo cual efectivamente le otorga distintividad con relación a la señal de propaganda inscrita, incluso nótese que la señal de propaganda solicitada incluye de forma expresa el nombre comercial a la que está relacionada lo que la diferencia de la inscrita.

A nivel fonético, la frase "DEL REGRESO A CLASES EN UNIVERSAL", hace que las enseñas comerciales, produzcan en el oído humano sonidos diferentes, que permiten su diferenciación y no causan confusión.

En cuanto al cotejo ideológico, ambos signos evocan la idea de un día o lapso específico con precios bajos o "baratos", pero al ser términos de uso común, tal y como se mencionó en líneas anteriores, no es posible adjudicarlas exclusivamente a una de las partes puesto que son requeridos por cualquier consumidor en el medio, y la señal de propaganda solicitada cuenta con otros elementos, que hacen que la idea que generan en el consumidor acerca de lo que se busca distinguir sea

original y característica e incluso ubicable en el espacio, en la tienda Universal.

Es importante acotar que, 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. En este sentido, la señal de propaganda solicitada analizada en forma conjunta no genera riesgo de confusión o asociación empresarial con relación a la registrada, pudiendo coexistir en el mercado, al cumplir con los requisitos enunciados en el artículo 2, y no encontrarse en las causales del artículo 62 de la Ley de marcas.

Con relación a los agravios expresados por la recurrente respecto a la notoriedad, este Tribunal comparte el criterio emitido por el Registro de la Propiedad Intelectual, en el sentido de que las señales de propaganda son signos que acompañan a una marca, por lo que al no ser signos marcarios no se les puede acreditar el carácter de notorio. En este sentido el artículo 63 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece que la existencia de la señal de propaganda depende de la marca o nombre comercial a que se refiera, por ello no es posible que ostente la condición de notoria por sí misma.

El apelante expresa que existe un elevado riesgo de asociación empresarial, ya que los consumidores pueden pensar que, entre su representada y la solicitante hay algún tipo de relación comercial, sin embargo, el signo propuesto cuenta con elementos que le otorgan distintividad en relación al inscrito, lo cual desvanece el riesgo de asociación, además, los nombres comerciales asociados a las señales de propaganda, están bien posicionados en el mercado de modo que claramente se distingue que uno es de Corporación Supermercados Unidos S.R.L. y el otro de Carlos Federspiel & Compañía S.A., de modo que no existe riesgo de asociación alguno.

En cuanto al agravio de que la señal solicitada es muy larga y hace referencia a una época y lugar, lo que la hace muy débil, es un criterio que resulta aplicable a las marcas, por su propia naturaleza, no así a las señales de propaganda, además no resulta débil por cuanto por el contrario es informativa al especificar espacio y tiempo, y en cuanto a que el consumidor solo verá las primeras 3 palabras que coinciden con la inscrita, si bien son similares, por la fuerza que contiene todo el denominativo de la señal solicitada, no será desmembrada por el consumidor como pretende hacerlo ver la apelante.

Por los argumentos expuestos, este Tribunal considera que hizo bien el Registro de la Propiedad Intelectual en declarar sin lugar la oposición interpuesta por la compañía **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L.** y aceptar la inscripción de la señal de propaganda "**Los días más baratos del regreso a clases en Universal**".

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Eduardo Zúñiga Brenes**, en su condición de apoderado general de la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L.**, en contra de la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Eduardo Zúñiga Brenes**, en su condición de apoderado general de la **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad

Intelectual, a las 14:34:11 horas del 12 de enero de 2021, la que en este acto **SE CONFIRMA**. 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 el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/09/2021 10:51 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/09/2021 02:16 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 08/09/2021 05:54 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 08/09/2021 10:00 AM
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 08/09/2021 11:59 AM
Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL
NA: Señales de propaganda
UP: Señales de propaganda
TNR. 00.43.25