

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0192-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA SEÑAL DE
PROPAGANDA:

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

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2018-10918)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0317- 2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con dieciséis minutos del nueve de julio de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Eduardo José Zúñiga Barrantes, vecino de San José, cédula de identidad 1-1095-0656, en su condición de apoderado especial de **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS, S.R.L.**, con cédula jurídica 3-102-007223, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:06:45 horas del 9 de octubre de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. A. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 27 de noviembre de 2018 el señor Allan Martín Cedeño Matarrita, ingeniero industrial, cédula de identidad 1-1037-0112, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **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 para promocionar: los servicios de gestión de negocios comerciales, 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 relación con el registro 157387.

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de ley, el 28 de marzo de 2019 la licenciada Fabiola Azofeifa Álvarez en su condición de apoderada generalísima de **COORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L.**, se opuso a la inscripción de la señal de propaganda pedida por la compañía **IMPORTADORA ALMACEMA S. A.**, debido a que su representada cuenta con el registro de la señal de propaganda “**EL DÍA MÁS BARATO DEL AÑO**” registro 218115, inscrita desde 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 132974. Por tanto, cuenta con legitimación para instar la presente acción, debido a que la señal solicitada es similar a la registrada propiedad de su mandante y promociona los mismos servicios en el mercado. Además, presenta similitud ideológica que puede inducir a confusión al consumidor final, en tanto evoca la misma idea “un periodo de tiempo en el que habrá precios más bajos o promociones.” En consecuencia, existe riesgo de asociación empresarial, porque el consumidor puede pensar que entre las empresas existe una relación comercial, principalmente por el reconocimiento adquirido a lo largo del tiempo por la señal registrada relativa a ventas con descuentos. Existe competencia

desleal, porque el solicitante pretende aprovecharse de toda la inversión en publicidad realizada por su representada, en contra de los intereses de los consumidores.

El Registro de Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 09:06:45 horas del 9 de octubre de 2020, declaró sin lugar la oposición presentada por la licenciada Fabiola Azofeifa Álvarez en su condición de apoderada generalísima de **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L.**, contra la solicitud de inscripción de la señal de



propaganda , presentada por Allan Martín Cedeño, en su condición de apoderado generalísimo de IMPORTADORA ALMACEMA S.A., la cual acogió.

Inconforme con lo resuelto por el Registro, el licenciado Eduardo Zúñiga Brenes en su condición de apoderado especial de la compañía CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L., interpuso recurso de apelación y manifestó:

1. Su representada es titular de la señal de propaganda EL DÍA MÁS BARATO DEL AÑO, registro 218112 inscrita desde el 27 de abril de 2012.
2. La señal de propaganda solicitada es inadmisibile por su similitud con el signo registrado por su representada, debido a sus semejanzas gráficas, fonéticas y en especial, de nivel ideológico.
3. El hecho de que el Registro proceda a inscribir la marca solicitada por IMPORTADORA ALMACEMA S.A., implicaría un gran perjuicio para su representada y podría generar confusión para el consumidor, porque la inscrita es reconocida por los consumidores por su gran difusión y notoriedad a nivel internacional.


4. Al realizar el cotejo entre las marcas se observan las obvias coincidencias existentes entre los signos en cuestión; la idea que se pretende evocar en el consumidor es la misma: la de un momento específico en el tiempo en el que sus productos van a ser más baratos.
5. El Registro, en la resolución final, determinó que la señal de propaganda que se pretende registrar cuenta con elementos gráficos que le permiten diferenciarse: “un enmarcado de forma de etiqueta de color rojo con una cinta negra”. Sin embargo, el cotejo entre las señales de propaganda debe realizarse prestando mayor cuidado a los elementos denominativos, entre los cuales existe una innegable identidad ideológica.
6. El registro de la señal de propaganda de su representada le concede a su mandante una potestad de uso exclusivo en el mercado, como lo es el derecho de evitar que un tercero intente registrar un signo que genere una idea idéntica en el consumidor.
7. Pretender que una partícula que define un establecimiento específico elimine todo riesgo de confusión en relación con una señal de propaganda implicaría un grave riesgo para un sinnúmero de empresas que han realizado procesos de posicionamiento de sus distintivos.
8. La señal de propaganda solicitada no debe ser registrada, por cuanto ello causaría un grave perjuicio no solo a los intereses de su representada respecto de la señal de propaganda sobre la que ostenta sus derechos registrales, sino también sobre el consumidor que se verá afectado por la coexistencia de signos distintivos prácticamente iguales, para proteger productos similares.

Cabe agregar que los alegatos planteados por la representación de **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS, S.R.L.**, en el recurso de apelación fueron reiterados en el escrito presentado ante este Tribunal luego de la audiencia conferida mediante el auto de las 12:30 del 18 de mayo de 2021, tal y como se desprende de folios 11 al 20 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. Señal de propaganda registro **218115**, inscrita el 27 de abril de 2012, titular: **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS, S.A.**, 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**.



2. Marca de servicios registro **157387**, inscrita el 20 de marzo de 2006, vigente hasta el 20 de marzo de 2026, titular **IMPORTADORA ALMACEMA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en clase 35 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.

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. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. (Lo subrayado no corresponde al texto original).

Tal precepto alude a 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; la expresión debe 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.

La misma normativa infiere esa complementariedad, en sentido subjetivo y objetivo, del signo marcario o 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 el 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 acompaña.

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 (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 asociado a 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 intelectual, 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 hace posible que los consumidores reconozcan el producto con referencia a una fuente comercial específica, con lo que se pretende la defensa del consumidor y la competencia leal entre empresas. Para ello, el juzgador no puede obviar lo que al respecto establece el artículo 1 de la Ley de marcas en cuanto a la protección efectiva de “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.”

Bajo esta tesitura y al amparo de la normativa anteriormente indicada, esa 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, en donde son 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 los parámetros de calificación establecidos en la legislación marcaria.

Partiendo de lo expuesto, se deben cotejar los signos en conflicto:

Signo solicitado



Signo inscrito

EL DÍA MÁS BARATO
DEL AÑO

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, desde una visión en conjunto se determina que ambos signos son diferentes desde el punto de vista gráfico, porque las expresiones “En ekono EL FIN DE SEMANA más eKonómico DEL AÑO” y “EL DÍA MÁS BARATO DEL AÑO” -esta última unida al nombre comercial MÁS X MENOS LE DA MÁS- no guardan similitud alguna; el consumidor al observar el conjunto marcario de la señal solicitada inmediatamente percibe su origen empresarial que no es otro más que “Ekono”, y que junto al vocablo “eKonómico”, puede determinar que se trata del día más económico de las tiendas o establecimientos “Ekono”, aspecto que lo diferencia completamente del origen empresarial de la señal de propaganda inscrita: “EL DÍA MÁS BARATO DEL AÑO”, y esto permite la individualización entre ellas. Lo anterior impide que el consumidor 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 estos promocionan, por lo que es posible la coexistencia en el mercado de ambas señales de propaganda.

Desde el punto de vista fonético o auditivo, de igual manera, a la hora de ejercer la pronunciación de ambas expresiones se pronuncian y escuchan de forma diferente, lo cual impide que el consumidor asocie el origen empresarial de la señal de propaganda solicitada con la inscrita.

En el campo conceptual, las expresiones denominativas empleadas, pese a utilizar palabras diferentes, ideológicamente evocan a una idea similar en la mente del consumidor, sea, sobre un aspecto de índole económico y de interés para todos los compradores. Sin embargo, tal contexto es una idea que todo comerciante quiere generar en la mente de público consumidor en cierto momento del año, por lo que no puede el titular del signo inscrito pretender que solo él pueda generar esa idea por el solo hecho de tener inscrito un término similar. De ahí, la importancia de que al momento de inscribir un signo este contenga otros elementos que le permitan diferenciarse de otros en el mercado que sean de su mismas especie o naturaleza, hecho que logra muy bien la solicitante al agregar los términos “En ekono” a su señal de propaganda, y que junto con el término “ekonómico” permite generar una idea más específica en el comercio de que se trata del día más económico en su establecimiento comercial EKONO.

En consecuencia, esa particularidad le permite al consumidor identificar con certeza el establecimiento comercial, por lo tanto, la idea que se genera se individualiza y caracteriza el lugar específico. Por lo indicado, no se configura un riesgo de confusión ideológica para el consumidor, al generar el signo solicitado una idea específica sobre un determinado establecimiento comercial, de manera que se cumple lo preceptuado en el numeral 63 de la ley de citas.

En este sentido, aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución recurrida, arribando a la conclusión de que, entre las señales de propaganda contrapuestas existe una diferencia visual, auditiva y conceptual que le permite al público consumidor distinguirlas e individualizarlas en el mercado, por tanto evita que este se vea confundido o engañado respecto del origen empresarial de los productos que van a adquirir, por lo que es factible su registro, debido a que no trasgrede los artículos 62 inciso b) y 63 de la Ley de marcas y otros

signos distintivos, por ende, puede coexistir registralmente sin causar menoscabo a la compañía titular del signo registrado CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.A.

Ahora bien, respecto al agravio que expone la recurrente, sobre que la señal de propaganda solicitada es similar a la inscrita por su representada, no lleva razón por las razones expuestas líneas arriba, en tanto se determina que tal propuesta 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.

Respecto al perjuicio que la inscripción de la señal de propaganda pedida causaría a los derechos de su representada y de los consumidores, tal y como quedó acreditado en primera instancia y ante este Tribunal, el signo propuesto cuenta con la capacidad distintiva necesaria para poder ser debidamente identificado por el consumidor con relación a la marca, actividad comercial y origen empresarial respecto del signo que se encuentra inscrito, por lo que es posible su protección.

Tal como lo externa el recurrente, el registro propiedad de su mandante es reconocido por los consumidores dada su difusión en el mercado, por lo que, el nivel de riesgo no se consume y menos aún las relacionará el consumidor dada su naturaleza y fuerza mercantil, por tanto, su derecho como poseedor registral no se podría ver afectado. Maxime que ambas ideas difieren en su contenido conceptual, por ende, pueden coexistir sin que el consumidor las confunda o relacione. Por esta razón sus consideraciones en ese sentido no son de recibo.

Sobre la notoriedad de la marca alegada por la representación de la recurrente no se emitirá criterio porque, si bien este signo podría contener tal calificación, no existen en autos antecedentes que así lo acrediten ante este órgano de alzada, como tampoco prueba conforme

a las disposiciones contenidas en los artículos 44 y 45 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, y lo dispuesto por la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833., por medio del cual se acredite esa condición; por lo que tales consideraciones no son de atendidas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De los argumentos y citas normativas expuestas y verificado el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución final, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la cual se confirma, para que se deniegue 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 el señor Eduardo José Zúñiga Barrantes en su condición de apoderado especial de **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.R.L.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:06:45 horas del 9 de octubre de 2020, la que en este acto **se confirma**, se deniega 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 S.A.**, 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 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

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

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