

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0279-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA SEÑAL DE



PROPAGANDA:

CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS SRL, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2018-10919)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

## VOTO 0400-2021

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y ocho minutos del diez de setiembre dos mil veintiuno.

Recurso de apelación interpuesto por el señor Eduardo José Zúñiga Brenes, portador de la cédula de identidad número: 1-1095-0656, abogado, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS SRL**, sociedad costarricense, cédula jurídica 3-102-007223, domiciliada en San José, Santa Ana Uruca, Oficentro Forum II, Torre L; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:47:21 del 11 de setiembre de 2020.

**Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora.**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El señor Allan Martín Cedeño Matarrita, portador de la cédula de identidad número 1-1037-0112, ingeniero industrial, vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **IMPORTADORA ALMACEMA S.A.**, cédula jurídica: 3-101-151768, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, San Francisco de Dos Ríos, de la farmacia La Pacífica 600 metros al este, 25 metros al norte, altos Bufete Siles López, presentó solicitud de inscripción como



señal de propaganda del signo: 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 número de registro 157387.

**SEGUNDO.** Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, la señora Fabiola Azofeifa Álvarez, portadora de la cédula de identidad número: 1-1499-0953, ejecutiva de empresa, vecina de San José, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS SRL**, se opuso a la solicitud de inscripción de la



señal de propaganda alegando que su representada es titular de la señal de propaganda “El día más barato del año” registro 218115 inscrita el 27 de abril de 2012; asimismo alega, que los signos son similares desde el punto de vista ideológico e identidad de los servicios, por lo que considera que debe ser rechazado el signo solicitado.

**TERCERO.** El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 10:47:21 del 11 de setiembre de 2020, denegó la oposición y acoge la señal de propaganda al considerar que no existe riesgo de confusión ya que los signos son diferentes.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS SRL** apeló, y expuso como agravios lo siguiente:

1.- Alega que su representada es titular de la señal de propaganda EL DÍA MÁS BARATO DEL AÑO, registrada desde el 27 de abril de 2012 y que la señal solicitada es inadmisibles por su similitud con el signo registrado por su representada.

2.- Considera que con la señal de propaganda solicitada se puede determinar que la idea que intenta evocar en el consumidor es la de un momento específico en el tiempo en el cual sus productos van a ser más baratos que en otros días, lo que resulta a todas luces idéntica a la idea que evoca la señal de propaganda de su representada, que igualmente transmite al consumidor, que en un momento en el año sus productos van a ser más baratos que en otros días.

3.- Manifiesta que la señal de propaganda solicitada no debe ser registrada, por cuanto causaría un grave perjuicio no solo a los intereses de su representada sobre los derechos registrales, sino también sobre el consumidor que se verá afectado por la coexistencia de signos distintivos iguales para proteger productos similares. Se debe realizar un cotejo prestando un mayor cuidado con los elementos denominativos, existe una innegable identidad ideológica.

**CUARTO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado relevante para la resolución de este caso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscrito el siguiente signo:

1.- Señal de propaganda: “**EL DÍA MAS BARATO DEL AÑO**”, registro 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.

**QUINTO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**SEXTO.** 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.

**SÉTIMO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** 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”. 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 citada, 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 ..."

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. En este sentido, el artículo 61 y 62 de la Ley de marcas citada, en lo que interesa señalan:

[...] 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. [...]

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:

[...] b) La que sea igual o similar a otra ya registrada, solicitada para registro o en uso por parte de un tercero. [...]

d) Aquella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero.

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

### **SIGNO SOLICITADO**



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 número de registro 157387.

### **SIGNO INSCRITO**

#### **EL DIA MAS 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, 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, analizada en una visión

---

en conjunto son diferentes ya que a nivel visual, las expresiones, “En ekono los 3DÍAS más ekonómicos”, 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 Intelectual 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. Esta generalidad en la lista de productos a promover, de alguna forma le resta distintividad al signo, ya que no se determina cuáles son los productos que protege este distintivo marcario, lo que impide definir si existe relación o identidad entre los signos en relación con los servicios que se protegen.

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, 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 de propaganda inscrita, 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.

Bajo ese entendimiento, 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, por lo que se rechazan los agravios expuestos por parte de la


representación de la empresa apelante, sobre que la señal de propaganda solicitada es similar a la inscrita por su representada.

**OCTAVO. 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,

denegándose la oposición planteada contra el signo  como 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 número de registro 157387, la cual se acoge.

### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por el señor Eduardo José Zúñiga Brenes, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la empresa **CORPORACIÓN DE SUPERMERCADOS UNIDOS SRL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:47:21 del 11 de setiembre de 2020, la que en este acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción del

signo  como 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 número de registro 157387. 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 dejará 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**

nub/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**