



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0556-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de servicios “¡¡¡Siempre precios MÁS Bajos”**

**PAY LESS S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2652-07)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO N° 063-2010***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de enero de dos mil diez.**

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo Mata Arias**, mayor, viudo, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número tres-cero noventa y uno-novecientos cinco, en su calidad de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **PAY LESS S.A. (PAGUE MENOS S.A.)**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y cuatro minutos y cuatro segundos del diecisiete de febrero de dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de marzo de dos mil siete, el señor **Eduardo Chavarría Ferraro**, mayor, casado una vez, empresario, vecino de Alajuela, titular de la cédula de identidad número 2-0294-0464, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de



suma de la empresa **LAND BUSINESS S.A.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**¡¡¡Siempre precios MÁS Bajos**”, en clase 35 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*autorizaciones y aprobaciones en la venta de productos de línea blanca, muebles en general, así como artículos de oficina, además de bicicletas.*”.

**SEGUNDO.** Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de marzo de 2008, el Licenciado Ricardo Mata Arias representando a la empresa Pay Less S.A. (Pague Menos S.A.), presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las trece horas con treinta y cuatro minutos y cuatro segundos del diecisiete de febrero de dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO / Con base en las razones expuesta (...), se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado del PAY LESS, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “SIEMPRE PRECIOS MÁS BAJOS” en clase 35 internacional, solicitada por la empresa LAND BUSINESS S.A., la cual se acoge. (...) NOTIFÍQUESE...***”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de febrero de 2009, el Licenciado **Ricardo Mata Arias**, en representación de la empresa **PAY LESS, S.A. (PAGUE MENOS S.A.)**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 1° de setiembre de 2009, una vez otorgada la audiencia reglamentaria mediante resolución de las quince horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de agosto de dos mil nueve, expresó agravios.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e



interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho; y**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Por ser ésta una resolución de puro derecho, no es necesario enunciar hechos probados.

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial una vez analizada la normativa y doctrina, consideró que no existen argumentos desde el punto de vista legal para denegar la presente solicitud de inscripción, ya que dicha solicitud cumple con todos los requisitos legales de admisibilidad, tanto por la forma como por el fondo, sin contar la marca en cuestión de algún grado de inadmisibilidad por razones intrínsecas (art. 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978), ni por derechos de terceros (art. 8 ibídem), razón por la cual debe rechazarse la oposición planteada y en su lugar se procede a acoger la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**¡¡¡Siempre precios MÁS Bajos**”, en clase 35 internacional.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en sus escritos de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido de que debe anularse la resolución recurrida, ya que la misma no recoge la realidad fáctica de los hechos y por



consiguiente incumple el artículo 155 del Código Procesal Civil; además estima que la solicitud de la firma Land Business S.A., para inscribir la marca de servicios “**¡¡¡Siempre precios MÁS Bajos**”, en clase 35, podría caer dentro de las causales de irregistrabilidad que al efecto establece el artículo 7) incisos d) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Este Tribunal no comparte la resolución dictada por el Registro **a quo**, por cuanto al realizar el análisis en conjunto del signo objeto de inscripción, se determina que los términos “**Siempre precios MÁS Bajos**” no se constituyen como un signo marcario distintivo, pues dicho vocablo resulta ser calificativo y descriptivo de las características de los servicios que se pretenden proteger; es decir, el signo solicitado carece de capacidad distintiva intrínseca, requisito primordial para acceder al registro de un signo y que debe ser constatado a priori por la Administración Registral.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define el término de marca como; *“cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra”*, estableciéndose la capacidad distintiva, como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

Merece subrayar que el Registrador marcario dentro de su función calificadora, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia. Así, a efecto de determinar la distintividad, ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de



terceros, y siempre que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

En el caso que nos ocupa, precisamente la marca solicitada a criterio de este Tribunal y como bien lo señaló la parte recurrente como uno de sus agravios, según quedó establecido en el Considerando Tercero de ésta resolución, incurre en las prohibiciones estipuladas en el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de cita que establece:

*“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...)*

*d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.*

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...)*

*j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...).”*

Nótese que por imperativo de ley, la Administración Registral debe exigir la aptitud distintiva de la marca, requisito que resulta básico para autorizar la inscripción del signo, de ahí que el órgano a-quo debió de denegar la marca pretendida, por esa falta de distintividad y por cuanto el signo respecto de los servicios que se pretende proteger y distinguir, se constituye en términos calificativos, descriptivos y atributivos de cualidades de éstos, en este caso en referencia directa a su bajos precios siempre, lo que puede hasta desembocar en engaño para el consumidor.

Concretamente, estamos frente a una marca denominativa compuesta por cuatro términos, **“Siempre – precios – MÁS – Bajos”**, que trasmiten al público consumidor un mensaje que



califica en forma específica los servicios en cuanto a los precios, constituyendo, además, palabras descriptivas y atributivas desde ese punto de vista, de cualidades dentro del sector empresarial donde se ofrecerán éstos, sea para la venta de productos que se pretenden comercializar a través de éstos servicios.

Por las razones expuestas, considera este Tribunal innecesario valorar los argumentos expuestos por el apelante que no tienen que ver con lo anteriormente expuesto, ya que los mismos son desde la óptica del procedimiento llevado a cabo por el Registro de la Propiedad Industrial en el presente trámite, agravios que no vienen a contribuir en nada en la resolución de este proceso desde esa otra perspectiva, ya que el asunto se está resolviendo desde el punto de vista de problemas intrínsecos de la marca propuesta, razonamiento que el Registro no hizo, por cuanto no consideró que existieran, pero que como bien se ha expuesto la marca es irregistrable porque no contiene en sí misma la suficiente carga distintiva como para individualizar los servicios que se pretenden proteger. Véase que, la marca es para proteger y distinguir los siguientes servicios: *“autorizaciones y aprobaciones en la venta de productos de línea blanca, muebles en general, así como artículos de oficina, además de bicicletas”* y, al relacionar esos servicios con el distintivo cuyo registro se solicita y los productos que se pretenden vender con la prestación de esos servicios, se puede concluir que los mismos se pueden hasta prestar a engaño al consumidor en relación a los precios de éstos, contraviniendo el inciso j) del artículo 7, además de violentar el signo solicitado, los incisos d) y g) del artículo 7º de la Ley de Marcas de repetida cita, las cuales resultan causales de irregistrabilidad.

Esas características de “descriptividad y atribución de cualidades” a las que se alude, hacen que se califiquen los servicios y como consecuencia los productos que van relacionados a esos servicios, sustentando un contenido común, descriptivo y atributivo de los mismos, que hacen al signo, carente de toda distintividad. Por su parte, los términos **“Siempre – Más –**



**Bajos**”, resulta atributivos y descriptivos de los productos a proteger y distinguir, mientras que el término “**PRECIOS**”, no le da la distintividad requerida a la marca solicitada.

Por consiguiente, al contrario de los fundamentos expuestos por el órgano a quo en la resolución recurrida, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **PAY LESS S.A. (PAGUE MENOS S.A.)**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7° de repetida cita, en relación con los incisos d) y j) de dicha norma, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de servicio “**¡¡¡Siempre precios MÁS Bajos**” por su falta de distintividad, además de ser calificativa, descriptiva y tendiente a engaño para el consumidor respecto de los servicios que protegería y distinguiría.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca solicitada, vista como un todo, no goza de la suficiente distintividad para identificar los servicios en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar con lugar por las razones estrictamente señaladas, el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Ricardo Mata Arias**, en su calidad de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **PAY LESS S.A. (PAGUE MENOS S.A.)**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y cuatro minutos y cuatro segundos del diecisiete de febrero de dos mil nueve, la cual en este acto se revoca, para que en su lugar se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**¡¡¡Siempre precios MÁS Bajos**”.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar por las razones estrictamente señaladas, el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo Mata Arias**, en su calidad de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **PAY LESS S.A. (PAGUE MENOS S.A.)**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y cuatro minutos y cuatro segundos del diecisiete de febrero de dos mil nueve, la cual en este acto se revoca, para que en su lugar se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**¡¡¡Siempre precios MÁS Bajos**”. 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.-**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M. Sc. Priscilla Loretto Soto Arias*



**Descriptor:**

- **Marca Intrínsecamente inadmisibile**
- **Falta de distintividad**
- **TE: Marca descriptiva y engañosa**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**