



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0046-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica “MIÉRCOLES FRESCOS TODA LA CALIDAD Y FRESCURA AL MEJOR PRECIO” (DISEÑO)

CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2011-9462)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 486-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas con treinta minutos del diecinueve de junio del dos mil catorce.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Norman Coto Kikut**, mayor, soltero, abogado, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos ochenta y dos- doscientos setenta y cinco, en su condición de Apoderado General Judicial y Administrativo sin límite de suma de la compañía **CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- cero cero siete mil doscientos veintitrés, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con treinta minutos y treinta y seis segundos del dieciocho de noviembre de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 26 de Setiembre de 2011, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada, abogada, cédula uno- mil ciento cuarenta y tres- cuatrocientos cuarenta y siete, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**MIÉRCOLES**



FRESCOS TODA LA CALIDAD Y FRESCURA AL MEJOR PRECIO” (DISEÑO), para proteger y distinguir: En clase 35 internacional “*servicios de supermercado*”.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las siete horas con treinta minutos y treinta y seis segundos del dieciocho de noviembre de dos mil trece, dispuso rechazar de plano la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que deniega la inscripción de la marca propuesta.

III. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de Noviembre de 2013, el Licenciado **Coto Kikut**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y siendo que el recurso de revocatoria fue desestimado y admitido el de apelación mediante resoluciones de las diez horas con treinta y cuatro minutos y treinta y tres segundos del dieciocho de diciembre, es por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca propuesta, en clases 35 de la



Clasificación Internacional, argumentando que el signo marcario propuesto contiene elementos literarios que causan confusión respecto al modo de fabricación, cualidades de los productos que se comercializan, características que no necesariamente tienen los productos, de tal forma que puede resultar engañoso, trasgrediendo el artículo 7 literal j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con el rechazo, el recurrente manifiesta que la compañía **CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.A.**, ha utilizado el signo “**MIERCOLES FRESCOS TODA LA CALIDAD Y FRESCURA AL MEJOR PRECIO**” desde el mes de Setiembre del año 2009, adquiriendo gran reconocimiento por parte de los consumidores, como un signo distintivo “estrella” de su representada, la difusión, el esfuerzo y trabajo que se ha desempeñado le otorgan el derecho de prelación que tiene su representada a obtener el registro sobre este signo, por ser la primera empresa que lo ha utilizado de manera constante desde hace más de 3 años en el mercado costarricense.

Continúa diciendo que el distintivo “**MIERCOLES FRESCOS TODA LA CALIDAD Y FRESCURA AL MEJOR PRECIO**” le ha generado un beneficio económico palpable para su representada, al obtener un mayor volumen de ventas los días miércoles, y ha efectuado una inversión aproximada en publicidad que asciende a la suma de seis millones doscientos cuatro mil trescientos cincuenta y seis dólares desde septiembre de dos mil nueve a junio de dos mil doce, lo que demuestra la buena fe e interés legítimo y económico que tiene Corporación de Supermercado Unidos sobre el signo y continúa haciendo una relación histórica y trayectoria nacional e internacional de la citada corporación y el distintivo.

Por otra parte se refiere a que en el historial de las marcas en estudio, la compañía Grupo Empresarial de Supermercados Sociedad Anónima en Costa Rica solicitó la inscripción de la señal de propaganda **MIERCOLES FRESCOS PARA TODOS** el día 22 de setiembre de 2011 y la compañía Corporación de Supermercados Unidos Sociedad Anónima presentó la solicitud del signo “**MIERCOLES FRESCOS TODA LA CALIDAD Y FRESCURA AL MEJOR PRECIO**” el día 26 de setiembre de 2011, encontrándose los expedientes bajo los



que se tramitan los signos solicitados por su representada con suspensión de oficio hasta tanto se resuelva el trámite de registro de la señal de publicidad a la cual se oponen, destacando que la diferencia en tiempo entre las solicitudes de ambas compañías es tan solo cuatro días, siendo mínima la prioridad que posee la solicitud publicada respecto a la solicitud en suspenso, e incluso la marca de Corporación de Supermercados Unidos fue solicitada en el resto de Centroamérica antes del 22 de setiembre de 2011. Agrega que existe una ineludible mala fe de Grupo Empresarial de Supermercados Sociedad Anónima al solicitar el registro de signo distintivo que no les pertenece y pretende aprovecharse del esfuerzo ajeno de su representada e incluso diluir la fuerza distintiva que ha adquirido este signo en el mercado nacional y centroamericano, de forma tal que al analizar los requisitos del derecho de prelación para el registro de marcas, en relación con el caso que nos ocupa, sin lugar a dudas se puede concluir que su representada ostenta dicho registro, por lo que solicita al Registro de la Propiedad Industrial que revoque la resolución recurrida.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (Agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su admisibilidad.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

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



(...)

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.* (Lo resaltado no es del original)

De acuerdo con el inciso aludido del artículo citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando pueda causar confusión o engaño sobre la procedencia geográfica del producto, supuesto que se presenta con la marca solicitada “**MIERCOLES FRESCOS TODA LA CALIDAD Y FRESCURA AL MEJOR PRECIO**” como posteriormente se explicara.

CUARTO. SOBRE EL CARÁCTER ENGAÑOSO DE LA MARCA Y EL RIESGO DE CONFUSION. En razón de lo anterior, tal y como antes se indicó la negativa de la inscripción de la marca “**MIERCOLES FRESCOS TODA LA CALIDAD Y FRESCURA AL MEJOR PRECIO**” se fundamenta en el inciso j) del citado artículo 7° de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “*Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)*” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**).

Estima este Órgano Colegiado que los términos “**MIÉRCOLES FRESCOS TODA LA CALIDAD Y FRESCURA AL MEJOR PRECIO**” son vocablos que resultan ser atributivos de cualidades de superioridad, donde consumidor no deberá hacer ningún esfuerzo de imaginación para extraer que los productos son de primera calidad y frescura, impregnándole cualidades que puedan o no tener los productos que se protegerían en las clase 35, pudiendo además provocar engaño y confusión en el consumidor sobre sus cualidades, despertando en los consumidores evocaciones falaces por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas, violentando el artículo 7 incisos j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que: *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.”* (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

Bajo esta tesitura, es necesario indicar que la marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, confusión, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas, tiene sustento en lo dispuesto por el referido numeral 7, inciso j) de la Ley de Marcas.

Sobre lo manifestado por el recurrente concuerda este Tribunal con lo resuelto por el a quo en cuanto a que el signo propuesto tiende a ser confuso y engañoso, ya que puede el consumidor medio tener la idea de que dichos productos son de una cualidad superior lo cual puede o no ser cierto ocasionando con ello una confusión en el consumidor por lo que no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos expuestos formulados en sentido contrario.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, pueden resultar engañoso respecto de los productos que se pretenden proteger y distinguir, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica solicitada **“MIERCOLES FRESCOS TODA LA CALIDAD Y FRESCURA AL MEJOR PRECIO”** en la clase propuesta, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo petitionado por violentar los incisos j del artículo 7 de la ley de marcas, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la **CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.



CUARTO: 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Norman Coto Kikut**, en su condición de Apoderado de la compañía **CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.A.**, en contra de la resolución de las siete horas con treinta minutos y treinta y seis segundos del dieciocho de noviembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la marca de fábrica “**MIERCOLES FRESCOS TODA LA CALIDAD Y FRESCURA AL MEJOR PRECIO**”. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR:

- **MARCA INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLE.**
- **MARCA DESCRIPTIVA**