



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0748-TRA-PI

**Solicitud de registro como señal de propaganda del signo LOS PRECIOS MÁS BAJOS
TODOS LOS DÍAS**

Corporación de Supermercados Unidos S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4340-2011)

Marcas y otros signos

VOTO N° 516-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veintiuno de mayo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado Norman Coto Kikut, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos ochenta y dos-doscientos setenta y cinco, en su condición de apoderado general de la empresa Corporación de Supermercados Unidos S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero siete mil doscientos veintitrés, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y tres minutos, veintiocho segundos del veintiséis de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha trece de mayo de dos mil once, el Licenciado Coto Kikut, representando a la empresa Corporación de Supermercados Unidos S.A., solicitó el registro como señal de propaganda del signo **LOS PRECIOS MÁS BAJOS TODOS LOS DÍAS,**



para promocionar los servicios que se distinguen con la marca PALI, registro N° 71917 en la clase 35 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las once horas, cincuenta y tres minutos, veintiocho segundos del veintiséis de julio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha diez de agosto de dos mil once, la representación de la empresa Corporación de Supermercados Unidos S.A. apeló la resolución final indicada.

CUARTO. 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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortíz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente expediente, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse la presente resolución a un tema de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA SEÑAL O EXPRESION DE PUBLICIDAD COMERCIAL.

De conformidad con lo que dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), en su artículo 2, la 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”. De dicha norma se deduce, que la finalidad de la expresión o señal publicidad es captar el interés del público consumidor en relación a determinado producto, servicio, establecimiento o local comercial, lo que significa, que en materia de expresiones o señales de publicidad, existe un vínculo directo entre éstas y el producto, servicio o establecimiento mercantil que traten de identificar. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso N° 44 IP-99 de 2 de febrero de 2000 señaló: *"Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. (...) En este sentido comenta el Dr. Bentata: "...El lema es una cuasi marca, sin llegar jamás a ser propiamente marca. Por ello su titularidad no es transferible sino es con la marca misma. De tal manera que el lema se apoya tanto en la marca como la marca se apoya en el lema. Por eso se requiere un mínimo de distintividad, y no son registrables simples trivialidades o descripciones del producto o de su función..." (Bentata Víctor, Reconstrucción del Derecho Marcario, Editorial Jurídica Venezolana, pág. 234)"*.

Encuentra aún mayor asidero lo antes dicho, en la disposición contenida en el último párrafo del numeral 63 de la Ley de Marcas, al preceptuar que *“Una vez inscrita, una expresión o señal de publicidad comercial goza de protección por tiempo indefinido; pero su existencia depende, según el caso, de la marca o el nombre comercial a que se refiera.”* Este artículo vincula en forma expresa a la señal de publicidad con una marca o un nombre comercial, de esta manera, para que una señal alcance la protección conferida por el registro, debe indicar la marca o el nombre comercial a que se refiere, debiendo ser capaz de distinguir los productos o servicios respectivos de los demás en el mercado, pues ésta, al igual que otros signos distintivos marcarios, buscan la protección del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. Por ello es que el artículo 62 de esa misma Ley, en su inciso a), establece como requisito de registrabilidad de la señal de propaganda, el que ésta no se encuentre incurso en las prohibiciones intrínsecas que establecen, entre otros, el inciso d) de su



artículo 7, por lo que hay que entender que la voluntad del legislador es que las señales de propaganda que se registren no pueden ser ni únicamente descriptivas de características respecto del servicio que se distingue con la marca asociada a la señal de propaganda.

TERCERO. CARÁCTER DESCRIPTIVO DE LA SEÑAL DE PROPAGANDA SOLICITADA. De acuerdo a lo expuesto, tenemos que al ser la señal de propaganda que se pretende registrar LOS PRECIOS MÁS BAJOS TODOS LOS DÍAS, ésta transmite directamente al consumidor la idea de una característica, sea la de ofrecer precios bajos a diario, no yendo más allá de ello. Si la Ley de Marcas conceptualiza a la señal de publicidad como original y característica, vemos como la propuesta no va más allá de señalar una cualidad del servicio, por lo tanto, cae en la prohibición contenida en el artículo 62 inciso a) de la Ley de Marcas, que prohíbe el registro de una expresión o señal de publicidad o propaganda cuando esta consista únicamente en una indicación que en el comercio sirva para calificar una característica del servicio sobre el cual se pretende atraer la atención del consumidor.

Sobre la tacha de engañosa endilgada por el **a quo** al signo que se pretende registrar, al entender que el servicio puede ser o no ofrecer diariamente precios bajos, y ante lo cual el solicitante intenta demostrar que, en efecto, se ofrecen precios bajos siempre, ha de indicar este Tribunal que, como ya se ha sostenido en las resoluciones 678, 784 y 870 del año 2009, y más recientemente en los votos 910, 1166, 1282 y 1286 de 2011, en sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características



que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede. Por ello es que, si a un nivel lógico formal no existe choque o confrontación entre las ideas de “supermercado” y el que éste ofrezca “los precios más bajos todos los días”, ya que, por lo general, este tipo de comercios pretenden ofrecer los mejores precios, entonces, dentro del presente procedimiento, ni puede la Administración venir a poner en tela de duda si los precios son bajos a diario o no, ni interesa la posible demostración que haga el apelante de que, en efecto, el supermercado si los ofrece, ya que al no haber un choque lógico-formal entre las ideas de supermercado y precios bajos siempre, no se puede considerar que el signo sea engañoso, sino que, tal y como ya se indicó, éste está conformado únicamente por una indicación que no va más allá de señalar meras características del establecimiento, sea la de ofrecer precios bajos.

Tampoco puede pensarse, como argumenta el apelante, que el signo resulta evocativo, ya que más bien hace un ofrecimiento directo y claro, no hay elucubración mental en el consumidor para llegar a la idea planteada sino que ésta se presenta de forma llana y certera. Sobre la aptitud distintiva sobrevenida del signo propuesto para registro, este Tribunal indica que no consta prueba que abroquele lo dicho, situación que inhibe hacer un análisis en dicho sentido. Por lo anterior no resulta de recibo este agravio. Sobre señales de propaganda otorgadas anteriormente, se indica que cada solicitud se evalúa de acuerdo a su particular marco de calificación registral, conformado por la legislación aplicable al momento de la solicitud, lo solicitado y sus formalidades, y los derechos previos de terceros que le sean oponibles, por lo tanto, los otorgamientos previos no pueden venir a abonar a favor de lo ahora solicitado, ya que cada otorgamiento se hace de acuerdo al marco de calificación que le corresponda. Y si bien está claro que una de las finalidades del signo distintivo es brindar información al consumidor, la forma en que lo hace el solicitado impide que califique para que le sea otorgada la categoría de señal de propaganda registrada, por ser una forma incurra en



prohibición.

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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Norman Coto Kikut representando a la empresa Corporación de Supermercados Unidos S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y tres minutos, veintiocho segundos del veintiséis de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como señal de propaganda del signo LOS PRECIOS MÁS BAJOS TODOS LOS DÍAS. 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



DESCRIPTORES

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

NA: Señales de propaganda

UP: SEÑALES DE PROPAGANDA

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TR: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.43.25