



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0023-TRA-PI

Solicitud de registro de la señal de propaganda: “LOS PRECIOS MAS BAJOS DE COSTA RICA”

CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 4168-2010)

Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 725-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. — San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del siete de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto 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 judicial y administrativo de la compañía **CORPORACION SUPERMERCADOS UNIDOS S.A.**, cédula jurídica número tres- ciento uno- cero cero siete mil doscientos veintitrés, domiciliada en Avenida tercera, Calles tres y cinco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con diecisiete minutos y veintiún segundos del diecisiete de Noviembre del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 12 de mayo del 2010, el Licenciado **Norman Coto Kikut**, en su calidad ya mencionada, solicitó la inscripción de la señal de propaganda “**LOS PRECIOS MAS BAJOS DE COSTA RICA**”



para promocionar y distinguir una serie de establecimientos comerciales dedicados a la venta de mercaderías varias, relacionado con el nombre comercial CSU registro número 113150.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las ocho horas con diecisiete minutos y veintiún segundos del diecisiete de Noviembre del dos mil diez, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso: “... *Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...).*”

TERCERO. Que contra la resolución citada, el Licenciado **Coto Kikut**, en representación de la compañía **CORPORACION SUPERMERCADOS UNIDOS S.A.**, interpuso recurso de apelación, mediante escrito presentado al Registro en fecha el 1° de Diciembre del 2010, el cual fue admitido por el Registro mediante resolución de las ocho horas con cuarenta y tres minutos y cincuenta y cinco segundos del seis de Diciembre del dos mil diez.

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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por la manera en que se resuelve este asunto, no es pertinente exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. La compañía **CORPORACION SUPERMERCADOS UNIDOS S.A.**, solicitó la inscripción de la señal de publicad comercial “**LOS PRECIOS MAS BAJOS DE COSTA RICA**”, para promocionar y distinguir una serie



de establecimientos comerciales dedicados a la venta de mercaderías varias, que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas con diecisiete minutos y veintiún segundos del diecisiete de Noviembre del dos mil diez, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de dicha señal, por considerar, que: *“...contiene elementos literarios descriptivos y genéricos que relacionados a los servicios, los hace carentes de distintividad, por lo que no cumple con los requisitos de originalidad y novedad. Que la señal de propaganda propuesta por manifestar en forma directa la naturaleza de los servicios a proteger por lo que resulta inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo sesenta y dos, que regula prohibiciones para el registro, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”*

Por su parte, el representante, de la empresa apelante manifestó que el rechazo de plano contra la solicitud presentada no tiene fundamento válido de tal forma que el requisito esencial para la inscripción de una señal de propaganda es que resulte “suficientemente distintiva”, y la doctrina marcaria internacional no hace referencia de la novedad u originalidad de un signo marcario por lo que el rechazo de la marca carece de fundamento legal, doctrinal o jurisprudencial y aseveran que el requisito de distintividad concurre en el conjunto LOS PRECIOS MAS BAJOS DE COSTA RICA, y no incurre en las prohibiciones del artículo 7 y 62 de la Ley de Marcas . Agrega además que en el presente caso se está solicitando la inscripción de una señal de propaganda que posee una combinación de palabras muy peculiar, la cual le aporta suficiente aptitud distintiva y llama la atención del consumidor respecto del establecimiento o local comercial al que se hace referencia sugiriendo al consumidor la idea de que en ese establecimiento comercial va a adquirir productos con mejores precios por lo que estamos en frente de un signo evocativo por lo que nos encontramos ante una señal de propaganda sugestiva que sugiere al consumidor indirectamente una característica respecto de los productos que se comercializan en el establecimiento comercial al que se refiere que no causa confusión en el consumidor y por tanto es susceptible de protección en la vía registral.

TERCERO. SOBRE LAS EXPRESIONES O SEÑALES DE PUBLICIDAD COMERCIAL. De conformidad con el artículo 2º, de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, la expresión o señal de publicidad comercial es definida como:

*“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**”.* (La negrita no es del texto original).

Tenemos entonces, que 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 solicitada o registrada 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 (Art. 63 Ley de Marcas). 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. 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.

De esta manera, una expresión o señal de publicidad se podrá registrar cuando cumpla estos requisitos y los enunciados en el artículo 2°, sea, ser lo suficientemente distintiva y que la expresión no se encuentre dentro de las causales taxativas de irregistrabilidad que contempla el artículo 62° de la Ley citada. Por lo anterior, para aprobar el registro de una señal de publicidad, ésta debe contener, al igual que la marca o nombre comercial que promociona, suficiente aptitud



distintiva, pues su finalidad radica en la transmisión de información a usuarios y consumidores en relación con productos y/o servicios que se ofertan en el mercado o el establecimiento mercantil que los produce, distribuye o provee en el mismo.

En este contexto, el carácter distintivo dentro del derecho marcario juega un papel preponderante, pues hace posible que los consumidores reconozcan el producto con referencia a una fuente comercial específica, pretendiéndose con ello la defensa del consumidor, pues lo que se procura es que ese consumidor no incurra en error a la hora de adquirir sus productos. Igualmente, al no representar las expresiones de publicidad comercial, una excepción dentro de los signos distintivos que puede utilizar el productor o comerciante en el ejercicio de su actividad, éstas igualmente, deben poseer suficiente carácter distintivo que la hagan registrable, a tenor de lo que disponen los artículos 3º, 7º y 8º de la Ley de Marcas, el 20 de su Reglamento y el 6º quinquies B) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883.

CUARTO. SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DE LA SEÑAL O EXPRESIÓN DE PUBLICIDAD COMERCIAL “LOS PRECIOS MAS BAJOS DE COSTA RICA”. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas con diecisiete minutos y veintiún segundos del diecisiete de Noviembre del dos mil diez, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la señal de publicidad comercial referida, fundamentándose para ello en los artículo 62 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Este Tribunal comparte esa decisión por cuanto analizado en su conjunto el signo solicitado, no resulta susceptible de ser registrado, ya que se encuentra incurso en la prohibición establecida en dicha norma, que dispone lo siguiente: “*Prohibiciones para el registro. No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes: a) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos c), d), h), i), j), m), n), ñ) y o) del artículo 7 de la presente ley*”, cayendo precisamente la frase que se pretende inscribir, en varias de las prohibiciones contempladas tales literales, tal como a



continuación se pasa a explicar.

Partiendo de lo expuesto, la expresión de publicidad comercial que pretende el amparo registral denominada “**LOS PRECIOS MAS BAJOS DE COSTA RICA**”, solicitada para atraer la atención del público consumidor y proteger una serie de establecimientos comerciales dedicados a la venta de mercaderías varias, relacionado con el nombre comercial CSU registro número 113150, de la cual puede precisarse, que el elemento o palabras preponderantes son “**PRECIOS MAS BAJOS DE COSTA RICA**”, siendo, las que tienen mayor fuerza perceptiva, y por ende, es lo que va a ser percibido auditiva y visualmente más rápidamente por el público consumidor, en razón, del impacto que produce en la mente de éste.

Como puede verse, la señal pretendida, constituye una denominación descriptiva que designa cualidades de los productos que distribuyen estos comercios, de tal forma que los consumidores perfectamente podrían adquirir tales productos en estos negocios porque están creyendo que éstos cumplen con las referidas cualidades, que pueden ser ciertas o no, de lo que se deduce que la expresión señalada anteriormente, le atribuye a los productos que promociona unas determinadas **cualidades**, que es lo que precisamente, en cuanto a este punto, proscribire la normativa.

Pero de manera adicional, debe acotar este Tribunal que además de *descriptivo*, el signo solicitado resultaría *engañoso*, en la medida en que no hay evidencia alguna del presunto carácter de ser los “PRECIOS MAS BAJOS DE COSTA RICA” de los productos que ampararía la expresión de publicidad bajo análisis, como por otra parte, de ninguna manera sería posible determinar objetivamente el presunto carácter de tales productos por lo que no es dable pretender que cuente con amparo registral como el que sugiere el signo en cuestión.

De tal suerte, la expresión de publicidad comercial en estudio, no es susceptible de ser registrada por la relación de los artículos **62 inciso a)**, y **7 incisos d) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo pertinente mencionar, que aún y cuando el inciso a) del artículo 62 de la Ley de Marcas no haga referencia expresa al **inciso g) del artículo 7** ibídem, lo cierto es que, según lo dispuesto en la definición de la figura de comentario contemplada en el numeral 2º de la



Ley citada, este tipo de leyendas deben ser distintivas, al indicar la definición que la señal debe ser “original (distintiva)” y característico”, requisitos que de acuerdo a lo expuesto en el considerando que antecede, no reúne la señal propuesta, por el hecho de ser engañosa, situación, que le resta distintividad al signo solicitado, de ahí que este Tribunal no comparte lo argumentado por el representante de la empresa solicitante, cuando manifiesta a folio 25, en su expresión de agravios que: *“Procedemos a continuación a aseverar que dicho requisito de distintividad concurre en el conjunto LOS PRECIOS MAS BAJOS DE COSTA RICA, Y, además no incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el art.7 y 62 de la Ley de Marcas, por lo que **procede la inscripción de la señal de propaganda LOS PECIOS [sic]MAS BAJOS DE COSTA RICA** ante el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica ”*, (Lo subrayado y destacado en negrita es del original), ya que de acuerdo a lo analizado, la señal carece de distintividad, por lo que este Tribunal comparte el criterio de irregistrabilidad al que arribó el Registro **a quo** en la resolución impugnada.

Alega la empresa apelante, en su escrito de agravios, que *“Consideramos que el rechazo de plano contra la presente solicitud no tiene fundamento válido”,* al respecto, considera este Tribunal, que la recurrente no lleva razón en su agravio, en el sentido, que, debemos tener presente que el Registro **a quo**, es claro al indicar, *“(…) Cabe destacar que la señal de propaganda no es un signo evocativo, es un signo descriptivo que causa engaño o confusión sobre lo que desea promocionar, es decir no se tiene la certeza de que en el establecimiento comercial promocionado “ se encuentren en todo el país los precios más bajos”, se está creando en la mente del consumidor un privilegio(no se sigue [sic], se indica claramente dicha característica que causa engaño), que como se mencionó anteriormente puede ser cierto o no.”* que el signo propuesto **“LOS PRECIOS MAS BAJOS DE COSTA RICA”**, califica y describe las propiedades de los productos de las marcas a proteger; da la idea de que tales productos son los más bajos de Costa Rica, pudiendo no serlo, además al estar conformado por palabras de uso común, carentes de originalidad y novedad se cae en una prohibición de ley, al no poseer suficiente aptitud distintiva. De lo anterior se desprende que pretender proteger tal frase sería intentar apropiarse de un lema que excluye a los demás competidores y que su sentido es tan



*genérico que resulta común a todos los comerciantes que protegen los signos con los que se utilizará la señal de propaganda, causándose un gran perjuicio comercial al otorgarse un monopolio de una frase tan genérica. Así las cosas, las palabras “**LOS PRECIOS MAS BAJOS DE COSTA RICA**”, son absolutamente descriptivas y atributivas de una condición de economía, siendo cualidades muy apreciadas por los consumidores, y que ellos buscan a la hora de adquirir productos (...)*”, posición que confirma este Tribunal, ya que precisamente son esos dos vocablos resaltados a que hace alusión el Registro **a quo**, los que causan o producen un mayor impacto en la mente del consumidor, induciéndolo a pensar, tal y como lo indicáramos en líneas atrás, que los productos que promociona la señal requerida cumple con dichas cualidades, de ahí, que importa destacar, que lo alegado por la apelante, no resulta relevante, ya que lo que interesa en este caso, es la percepción que tenga el consumidor promedio, de la relación existente entre el signo y el producto que pretende proteger.

QUINTO. 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

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Norman Coto Kikut** en representación de la compañía **CORPORACION SUPERMERCADOS UNIDOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con diecisiete minutos y veintiún segundos del diecisiete de Noviembre del dos mil diez, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRITORES

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

NA. SEÑAL DE PROPAGANDA

UP. SEÑALES DE PROPAGANDA

TR. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.43.25