



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0370- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de señal de propaganda “LOS MEJORES PRECIOS EN UN SOLO LUGAR”**

**CORPORACIÓN SUPERMERCADOS UNIDOS S.A., apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2013-10204)**

**Marcas y otros Signos.**

## ***VOTO N° 941-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del cuatro de diciembre de dos mil catorce.***

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, abogada, portadora de la cédula de identidad número uno ochocientos doce seiscientos cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **CORPORACIÓN SUPERMERCADOS UNIDOS S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas veintiocho minutos con cincuenta y un segundos del veintisiete de marzo de dos mil catorce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante documento presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de noviembre de 2013, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez** en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CORPORACIÓN SUPERMERCADOS UNIDOS S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la Señal de Propaganda: **“LOS MEJORES PRECIOS EN UN SOLO LUGAR”**



Para promocionar: “Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina” en relación con la marca “**BLACK WEEKEND MAS X MENOS.**”

**SEGUNDO.** Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas veinticinco minutos cinco segundos del cuatro de febrero de dos mil catorce, se señalaron las siguientes objeciones: *“La señal de propaganda solicitada **“LOS MEJORES PRECIOS EN UN SOLO LUGAR”** para promocionar servicios en clase 35, analizada la señal de propaganda como un todo no reúne los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario(... ) En virtud de lo antes expuesto, no es susceptible de inscripción registral la marca solicitada, dado que corresponde a un signo inadmisibles por razones intrínsecas; por lo que resulta irregistrable al transgredir el artículo 2 y 62 f) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos...”*

**TERCERO.** Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas veintiocho minutos con cincuenta y un minutos del veintisiete de marzo de dos mil catorce, resolvió: *“**SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”*

**CUARTO.** Inconforme con lo resuelto la representante de la compañía **CORPORACIÓN SUPERMERCADOS UNIDOS S.A.**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final indicada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante el auto de las once horas, treinta y ocho minutos con veintiún segundos del nueve de abril de dos mil catorce, resolvió; *“(...) **Admitir el Recurso de Apelación, ante el Tribunal Registral Administrativo (...)**”*

**QUINTO.** 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 la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano



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

**Redacta el Juez Arguedas Pérez ; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Por ser un asunto de pleno derecho no hay hechos probados de relevancia.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no cuenta con hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial una vez realizado el análisis de la señal de propaganda “**LOS MEJORES PRECIOS EN UN SOLO LUGAR**”, determina que dicho signo no reúne los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario, a su vez que en cuanto al adjetivo calificativo “**MEJORES**” contenido en el signo da una connotación que los servicios a promocionar tienen un grado más elevado o superior que otras marcas de la misma competencia que promocionan, lo cual puede constituirse en un acto de competencia desleal, infringiendo el artículo 2 y 62 inciso f) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos...”

**SOBRE EL FONDO.** Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem** de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de



su inconformidad con lo resuelto por el Órgano **a quo**.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar la representante de la empresa oponente, ni conferida la audiencia de quince días, expresó el fundamento de su inconformidad.

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de la señal de propaganda solicitada

De previo a emitir nuestras consideraciones de fondo, es importante señalar que el artículo 2, de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000 dispone que 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 negrilla no corresponde al texto original).

Se desprende de ello que la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda 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, según el Diccionario de la Real Lengua Española define el concepto de original como: **“original.**(Del lat. *originālis*).[...]. **2.** adj. Dicho de una obra científica, artística, literaria o de cualquier otro género: Que resulta de la inventiva de su autor. **Escritura, cuadro original. U. t.**



c. s. m. El original de una escritura, de una estatua. 3 [...] Y el término característico: “**característico, ca. 1**[...] Dicho de una cualidad: Que da carácter o sirve para distinguir a alguien o algo de sus semejantes. U. t. c. s. f [...]”.

En este sentido, una expresión o señal de publicidad se podrá registrar cuando cumpla los requisitos enunciados en el artículo 2, y que a su vez no se encuentre dentro de las causales taxativas de irregistrabilidad que contempla el artículo 62 de la Ley citada.

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, que en lo que interés se 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 [...].**” (Destacado no corresponde al original)*

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 marcaria.

Adicionalmente, la señal de propaganda cuya inscripción se solicita no cumple con lo indicado en el artículo 2 de la Ley de Marcas, la cual exige a las señales de propaganda la característica de ser una composición “original y característica”. Estas características no se encuentran en el signo propuesto al consistir, como hemos indicado antes, en una forma común y general de aplicación directa al producto, meramente descriptiva de sus cualidades sin aportar originalidad y elementos característicos al conjunto. Del artículo 2 de la Ley de Marcas queda claro que a las señales de propaganda se les exige algo más que la mera novedad en el uso para ese tipo de productos. La novedad se detecta con el cotejo con otros signos inscritos o en uso cuando hay oposición. Pero además de la novedad, la ley exige que la señal de propaganda presente las cualidades de ser original y característica, es decir que incorpore elementos creativos y originales que atraigan la atención del público consumidor [...]”. (Ver Voto del Tribunal Registral Administrativo No 1198-2013 de las 13:40 minutos del 05 de diciembre de 2013)

Considera este Tribunal al igual que el razonamiento del a quo que la frase contenida en la señal de propaganda solicitada “**LOS MEJORES PRECIOS EN UN SOLO LUGAR**” no reúne los requisitos válidos de registrabilidad, ya que las palabras que lo constituyen no poseen una carga de distintividad en su conjunto, además de que el adjetivo calificativo “**MEJORES**” da una impresión al consumidor que los productos a promocionar tienen un grado más elevado o superior que otras marcas de la misma competencia que promocionan, lo cual puede constituirse en un acto de competencia desleal.

Conforme a las consideraciones, que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CORPORACIÓN SUPERMERCADOS UNIDOS S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de



Propiedad Industrial a las diez horas veintiocho minutos con cincuenta y un segundos del veintisiete de marzo de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

**CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Conforme a las consideraciones, que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CORPORACIÓN SUPERMERCADOS UNIDOS S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas veintiocho minutos con cincuenta y un segundos del veintisiete de marzo de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegando la inscripción de la señal de propaganda solicitada. 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.**

*Roberto Arguedas Pérez*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TR: SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

TNR: 00.41.53