

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0308-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca SUPER SUDZER

Johnson & Johnson, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6640-03)

Marcas y otros signos

VOTO N° 165-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las trece horas treinta minutos del siete de mayo de dos mil siete.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos noventa y nueve-cero setenta y ocho, quien actúa en condición de apoderado de Johnson & Johnson, domiciliada en New Jersey, Estados Unidos de Norteamérica, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta y siete minutos, veintisiete segundos, del veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

RESULTANDO

- I. Que en fecha diecinueve de setiembre de dos mil tres, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, representando a Johnson & Johnson, solicitó la inscripción de la marca de fábrica SUPER SUDZER, indicando que no tiene traducción al castellano, para distinguir en la clase 3 internacional: preparaciones limpiadoras para la piel y el cabello, jabones, champús.
- II. Que a las ocho horas, treinta y siete minutos, veintisiete segundos, del veintiséis de octubre de dos mil cuatro, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**POR TANTO:** // *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda Uruguay), Convenio de París y ADPIC (A cuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, SE RESUELVE: Se declara sin lugar la solicitud presentada. (...)*” (negritas y mayúsculas del original).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

- III.** Que en fecha dos de junio de dos mil cinco, el Licenciado Baudrit Ruiz, en la condición dicha, apela la resolución antes referida, solicitando se continúe con el trámite de la solicitud.
- IV.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Como único hecho probado de interés para la presente resolución, se tiene que el registro de la marca SUPER SUDS (diseño) venció en fecha nueve de febrero de dos mil cinco (folio 34).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos que, con el carácter de no probados, sean de interés para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de registro de la marca SUPER SUDZER, ya que, al momento del dictado de la resolución final venida en alzada, se encontraba vigente el registro de la marca SUPER SUDS (diseño), y que analizadas de forma global, se denota la existencia de una gran similitud gráfica y fonética, por lo que existe riesgo de confusión en el público consumidor. A este argumento responde el apelante indicando que la marca inscrita es un diseño complejo, que la marca es BLUE SUPER SUDS THE NEW DETERGENT y no como lo propone el Registro, por lo que no puede haber riesgo de confusión.

CUARTO. VENCIMIENTO DE LA MARCA INSCRITA PREVIAMENTE. Tal y como se desprende de la certificación que consta a folios 34 y 35 del expediente, el registro de la marca SUPER SUDS (diseño) venció en fecha nueve de febrero de dos mil cinco, por lo tanto, no podría actualmente apoyarse el rechazo de la marca propuesta, SUPER SUDZER, en

tal registro. Sin embargo, encuentra este Tribunal razones para que, aún apartándose esta resolución de lo argumentado por el **a quo**, deba de denegarse la inscripción solicitada.

QUINTO. CAPACIDAD INTRÍNSECA DEL SIGNO PROPUESTO PARA CONVERTIRSE EN UNA MARCA REGISTRADA. La marca propuesta, SUPER SUDZER, al incluir la palabra SUPER, cae en las prohibiciones de registro debido a razones intrínsecas, específicamente según lo dicho por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978:

“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. (...)”

A pesar de que el solicitante haya indicado que el signo no tiene traducción al español, si la tiene parcialmente, ya que la palabra SUPER es transparente tanto para los angloparlantes como para quienes hablan el idioma español.

La palabra SUPER está recogida de la siguiente forma por el Diccionario de la Real Academia Española:

“super-.(Del lat. super-).

1. elem. compos. Significa 'encima de'. Superestructura.

2. elem. compos. Puede significar también 'preeminencia' o 'excelencia'. Superintendente, superhombre, superdotado.

3. elem. compos. Significa 'en grado sumo'. Superfino, superelegante.

4. elem. compos. Significa 'exceso'. Superproducción.”

(Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Espasa Calpe S.A., 2003, edición electrónica 1.0 correspondiente a la segunda tirada, corregida, de la 22^{ava} edición impresa).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Manuel Lobato analiza el uso de ciertos adjetivos calificativos en la composición de los signos distintivos:

“Existen determinados signos en el mercado que pueden ser singularmente atractivos para los competidores y cuyo libre uso sería incompatible con el registro como marca. Así, los signos que enfatizan la mayor calidad de los productos o servicios, como SUPER, CINCO ESTRELLAS (STS 30-XII-1981, c-a, Ar. 5314), NÚMERO UNO, SUPERIOR, etc., no son marcas admitidas por la OEPM ni por la jurisprudencia.” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 221, subrayado nuestro).

El uso de la palabra SUPER en la composición de marcas ha sido objeto de análisis por parte de la jurisprudencia de este Tribunal:

“La expresión SUPER, al ser un adjetivo que genera la idea de magnífico o superior, no puede considerarse que le otorgue distintividad a la marca; por el contrario, al sobresalir tal término, se podría presumir, que se procura reafirmar que los productos que pretenden distinguirse en el mercado contienen una característica que le dan preeminencia frente a los otros de su misma o semejante naturaleza. (...).

Bajo esa noción, considera este Tribunal que la marca “SUPER FLOOR DISEÑO” apreciada en relación directa con los productos que pretende distinguir, resulta descriptiva de características, que, como lo indica el a-quo, pueden o no contener los paneles de que se trata (...).

En tal sentido, puede considerarse que el signo como se pretende registrar acredita características al producto que va a identificar, y, que podrían producir en el público consumidor una expectativa encaminada a considerar que va a obtener un producto de superioridad (...) resulta claro, que el prefijo “super” se muestra en castellano como un término que se admite en la generalidad como equivalente a superior.

SEXTO. Cabe observar que, la marca posee un fin informativo, sobre ella los consumidores en general confían, toda vez que, tiene el poder de identificar un producto de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, lográndose con ello, la protección del titular de la marca por un lado y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el

producto o servicio que adquiere, las características basado en la información que ofrece el signo del producto. No obstante, Otamendi señala que, “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).

En este sentido, no puede perderse de vista, que la denominación que pretende el registro, tal y como se propone, donde el término SUPER es el sobresaliente, podría generar la idea de que los productos que fabrica y comercia su titular son superiores, particularidad que comercialmente puede ser utilizada por cualquier empresario o fabricante del mismo sector, para señalar como característica de los productos que fabrica y comercia a manera informativa pero nunca como distintivo marcario.

El acceder al registro de “SUPER FLOOR” DISEÑO como signo distintivo para productos de la clase 19 de la nomenclatura internacional, constituiría un factor de confusión, se induciría a hacer creer al consumidor que los productos bajo esta marca cuentan con una superioridad que los otros de su misma especie no la tienen, pues la marca en conjunto vislumbra descriptividad (...)”. (Voto 349-2006, de las catorce horas treinta minutos del seis de noviembre de dos mil seis).

Tenemos entonces que la marca propuesta para registro, SUPER SUDZER, cae dentro de la prohibición que, por motivos de carácter intrínseco, contiene el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, y confirmar la resolución venida en alzada, pero no por los motivos allí indicados sino por los dados en la presente resolución.

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, Ley N° 8039; se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la representación de **Johnson & Johnson**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta y siete minutos, veintisiete segundos, del veintiséis de octubre de dos mil cuatro, la cual se confirma, por las razones aquí dichas. 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Priscilla Soto Arias

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

- Marca descriptiva
- Plazo de duración de la marca