



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0871-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “*SUPER REPUESTOS (DISEÑO)*”

OJST HERNANDEZ, S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 940-2012)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 166-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta minutos del diecinueve de febrero de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada, abogada, vecina de Curridabat, con cédula de identidad 1-812-604, en representación de la empresa **OJST HERNANDEZ, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cinco minutos, diecisiete segundos del cinco de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 de febrero de 2012, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, de calidades y en la condición indicadas, solicitó el registro de la marca de servicios “*SUPER REPUESTOS (DISEÑO)*”, en **Clase 35** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger: “*Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores y motocicletas*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las doce horas, cinco minutos, diecisiete



segundos del cinco de julio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución referida y en razón de que fue admitido su recurso conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL RECORRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción al signo solicitado por considerar que contiene palabras descriptivas y calificativas, en relación a los servicios que desea proteger en Clase 35 y por lo tanto carece de la distintividad suficiente para constituirse en un derecho marcario, aunado a que resulta engañosa, por cuanto le otorga una característica de superioridad y por ello resulta inapropiable por un particular, en virtud que transgrede lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte, la representación de la empresa recurrente en escrito de apelación indica que la marca tiene aptitud distintiva y que esgrimiría los argumentos de fondo ante el Tribunal Registral Administrativo. Sin embargo, una vez conferida la audiencia de ley por esta Autoridad, no presentó agravios.

TERCERO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Nuestra normativa marcaria es clara en que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud distintiva necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza, ofrecidos en el mercado por titulares distintos.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo, específicamente sus incisos g) y j) impiden la inscripción de un signo marcario cuando “...*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*” y cuando “...*Pueda causar engaño o confusión sobre (...) la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo (...), o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...*”

En este punto debe agregarse que la distintividad es una particularidad de todo signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda tomar libremente su decisión de consumo, respecto de otros bienes ofrecidos en el mercado y que resulten similares o susceptibles de ser asociados. Y es que, esa ***distintividad*** de la marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales



bienes, menos distintivo resultará.

Una vez analizado el expediente en discusión a la luz de la normativa citada en el párrafo precedente, advierte este Tribunal que la marca “***SUPER REPUESTOS (DISEÑO)***”, hace referencia directa a los productos de la lista solicitada, a saber, a la *venta de partes, piezas y accesorios de vehículos* y por ello no tiene la facultad de distinguirlos de otros repuestos para vehículos que ofrecen los distintos empresarios en el mercado.

Aunado a ello, el término “***SUPER***” alude a cualidades que el consumidor podría esperar en dichos productos, de manera tal que les provee de una superioridad especial, colocándolos por encima de otros de igual naturaleza, con lo cual califica la actividad de su titular, violentando así lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Así las cosas, considera este Tribunal que la marca pretendida, de la forma en que está expuesta para la clase 35, presenta falta de distintividad ya que está conformada por términos que califican y describen los productos a proteger y por lo tanto debe confirmarse la resolución venida en Alzada.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la empresa **OJST HERNANDEZ, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cinco minutos, diecisiete segundos del cinco de julio de dos mil doce, la cual se confirma.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral



Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la empresa **OJST HERNANDEZ, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cinco minutos, diecisiete segundos del cinco de julio de dos mil doce, la cual se confirma, denegando el registro del signo “***SUPER REPUESTOS (DISEÑO)***”. 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.**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55