



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0102-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “SUPER KLEAN”

PAPELERA INTERNACIONAL, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3728-2009)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 200-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las once horas con treinta y cinco minutos del dieciséis de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Juan Carlos Castro Loría**, mayor, divorciado, abogado, con cédula de identidad uno-seiscientos veintiuno-doscientos diecisiete, actuando como representante de la empresa **Papelera Internacional Sociedad Anónima**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en Kilómetro diez ruta al Atlántico, zona diecisiete, Ciudad de Guatemala, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y cinco minutos, treinta y seis segundos del veinte de enero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el trece de mayo de dos mil diez, el Licenciado Juan Carlos Castro Loría, de calidades indicadas y en representación de la compañía Papelera Internacional S. A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“SUPER KLEAN (DISEÑO)”**, que traducido al idioma español significa **“SUPER LIMPIO”**, en **clase 16** de la Clasificación



Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Papel higiénico, servilletas de papel, artículos de papel, cartón, artículos de cartón, pañuelos de papel, toallas de papel, mayordomo de papel, pañales desechables*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, treinta y cinco minutos, treinta y seis segundos del veinte de enero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso el rechazo de plano de la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiocho de enero de dos mil diez, el Licenciado Juan Carlos Castro Loría, en la representación indicada, apeló la resolución referida anteriormente y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

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 la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.



SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, resuelve denegar el registro del signo solicitado por la empresa Papelera Internacional Sociedad Anónima, por considerar que el signo propuesto se compone de palabras genéricas y de uso común en relación con los productos a proteger; sea, papel, servilletas, toallas y pañuelos de papel, pañales desechables, cartón y artículos de cartón, ya que en español significa “super limpio”, lo que denota ausencia de los elementos de novedad y originalidad necesarios para que una marca se distinga. El solicitado no es un signo de fantasía sino que es descriptivo de los productos que pretende proteger, ya que consiste en una frase genérica usada para brindarle cierta característica a productos que se utilizan para limpiar. La marca propuesta infringe lo dispuesto en el artículo 7 incisos c), d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que deviene en no susceptible de protección registral ya que está conformada por términos genéricos que no son inapropiables por un particular.

El recurrente manifiesta su inconformidad con el trámite que se ha dado a la presente solicitud, indicando en su escrito de exposición de agravios, que al signo solicitado le fue realizado el examen de fondo y forma, de conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sin que el Registro manifestara alguna oposición, solamente se previno la subsanación de dos elementos de forma y se autorizó la publicación en el Diario Oficial, siendo la última de ellas el 14 de agosto de 2009. Esto implica que la marca fue admitida, ya que cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, el Registro de la Propiedad Industrial no indicó ninguna objeción de fondo, por lo que la etapa de examen de fondo ha precluido y por ello no puede la Administración decidir sobre aspectos que no fueron vistos en su oportunidad. Sin embargo, en una resolución del 27 de octubre de 2009, sea, posterior al plazo de dos meses establecido legalmente para escuchar oposiciones, le previene aclarar un aspecto de fondo, siendo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Marcas, al no existir oposiciones en el plazo de ley, el Registro tiene la obligación de inscribir sin más trámite la marca, resultando



improcedente el rechazo efectuado en forma posterior, puesto que ya existe en derecho subjetivo a favor de su representada, que nació al transcurrir el término indicado sin que se presentaran oposiciones y fueran autorizadas las publicaciones, por lo que, en estas condiciones la potestad discrecional de la Administración es nula. Asimismo, se refiere el recurrente al fondo del asunto, manifestando que no comparte la posición del Registro, en el sentido de que la marca no ostenta los elementos necesarios para ser considerada un distintivo marcario, ya que, la misma ha sido inscrita en distintos registros de propiedad intelectual de países como Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá, en donde no se argumentaron los defectos de fondo que señala el Registro *a quo* y por ello debe actuar conforme lo establece el artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, es decir admitiendo su registro.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS. Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Es por ello que la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca 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 identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

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.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre (...), las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, **Derecho de Marcas**, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).



La *distintividad* de una 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 o servicios, menos distintivo será. Es así que, de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no es susceptible de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos c), d), g) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, para proteger y distinguir “*papel higiénico, servilletas de papel, artículos de papel, cartón, artículos de cartón, pañuelos de papel, toallas de papel, mayordomo de papel, pañales desechables*”, por cuanto los vocablos que componen el signo, describen una característica que puede atribuirse a dichos productos, afirmando que al utilizar estos artículos todo quedará “super limpio” y con ello puede causar engaño o confusión sobre las cualidades y la aptitud para el empleo de los productos protegidos. Es por ello que el signo solicitado carece de distintividad en relación con productos de la misma naturaleza que pueden brindar otras empresas competidoras. Asimismo, sobre el procedimiento seguido en este asunto, advierte este Tribunal, que si bien es cierto, el Registro autorizó la publicación de los avisos correspondientes y tal como lo señala el recurrente el artículo 18 de la Ley de Marcas establece que una vez superado el examen de forma y fondo, en caso de no presentarse oposiciones, debe aceptarse el registro solicitado, no puede obviarse que dentro de su actividad, el Registro de la Propiedad Industrial, debe actuar en estricta observancia del Principio de Legalidad, sea que, no puede admitir un registro que transgreda, como en este caso la Ley, razón por la cual no resultan de recibo las manifestaciones del apelante en este sentido.



Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Así las cosas, analizada la Resolución de las trece horas, treinta y cinco minutos, treinta y seis segundos, del veinte de enero de dos mil diez, considera este Tribunal que la misma se encuentra ajustada a derecho, y que los argumentos del apelante se resolvieron de conformidad.

CUARTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Juan Carlos Castro Loría**, en representación de la empresa **Papelera Internacional, Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y cinco minutos, treinta y seis segundos del veinte de enero de 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca con falta de distintividad**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**