



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2006-0190-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la de la marca: “ELITE DE PAPELINT”

Papelera Internacional, S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7555-02)

Marcas y Otros Signos Distintivos.

VOTO N° 322-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del veintitrés de octubre de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora Laura Granera Alonso, mayor, casada, con oficina domiciliada en San José, Abogada, cédula de identidad número 1-995-938, en su calidad de Apoderada Especial de la sociedad **Papelera Internacional, S.A.**, organizada y existente conforme las leyes de Guatemala y domiciliada en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las doce horas once minutos y cincuenta y ocho segundos del treinta y uno de enero de dos mil cinco.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de octubre de 2002, el señor Harry Zurcher Blen, en su calidad de Apoderado Especial de la sociedad **Papelera Internacional, Sociedad Anónima**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Elite de Papelint**”, en **Clase 16** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*papel y artículos de papel*”.

II.- Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas once minutos y cincuenta y ocho segundos del treinta y uno de enero de dos mil cinco declara sin



lugar la solicitud presentada de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por existir inscrita la marca Elite (diseño), para la misma clase 16 solicitada.

III.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de febrero de 2005, la Apoderada Especial de dicha empresa interpuso en tiempo recurso de apelación.

IV.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados de interés para la resolución de este asunto, los siguientes:

- 1° Que los señores Harry Zurcher Blen y Laura Granera Alonso, son Apoderados Especiales de la empresa **Papelera Internacional, Sociedad Anónima** (ver folios del 3 al 5 y 21).
- 2° Que en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, Sistema de Marcas, se encuentra inscrita bajo el número de Acta 116883, desde el 5 de noviembre de 1999 y hasta el 5 de noviembre de 2009, la marca **“ELITE”** diseño, en clase 16 de la nomenclatura internacional, para proteger *cajas que contienen papel continuo para el uso de impresoras de computadora y cualquier otro tipo de presentación en la cual se empaque papel continuo para impresora de computadora* (folios 69 y 70).



SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. La “ratio legis” del recurso de apelación. Por medio de los Tribunales Administrativos, el Legislador ha querido darle una oportunidad tanto al administrado de buscar dentro de la misma Administración satisfacción a sus intereses, concediéndose, al efecto, facultad para reclamar aquella reparación, sometiendo la resolución que irroque el agravio e injusticia a un nuevo examen o revisión y enmienda, como de ésta, de poder revisar sus resoluciones dentro de la misma Administración. De aquí que se haya siempre reconocido la necesidad de establecer medios adecuados para la reparación de los agravios e injusticias que pudieran inferirse de las resoluciones apeladas.

El vocablo apelación proviene del latín *appellare*, que significa “*pedir auxilio*”. Es el medio impugnativo ordinario a través del cual una de las partes (apelante), o ambas, solicita que un tribunal de segundo grado (*ad quem*) examine una resolución dictada dentro de un procedimiento (*materia judicandi*) por el tribunal que conoció en primera instancia (*a quo*), expresando sus inconformidades al momento de interponerlo (*agravios*), con la finalidad de que aquel superior jerárquico corrija sus defectos, modificándola o revocándola. Así, el ***recurso de apelación*** es el medio que permite a los litigantes llevar ante un tribunal de segundo grado, una resolución estimada injusta, para que la modifique o revoque, según sea el caso. Por esa razón, el derecho de apelar corresponde a todo aquel que haya sido parte, y haya sido perjudicado por la resolución.

El perjuicio de que nace el interés de apelar está contenido, sobre todo, en la resolución final o de fondo, y requiere que le sea no sólo teórica, sino prácticamente, desfavorable, esto es, que le niegue al agraviado, en todo o en parte, un bien de la vida; o que se lo reconozca a su contrario en perjuicio suyo. Este es, sin duda alguna, el recto sentido de las simples reglas estipuladas, en el artículo 561: “*Podrá apelar la parte a la que le haya sido desfavorable la resolución...*”, y en el 565: “*La apelación se considerará sólo en lo desfavorable al recurrente...*”, ambas



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

normas del Código Procesal Civil, cuerpo legal de aplicación supletoria en este Tribunal Registral, merced de la referencia dada en el numeral 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000), concordado con el ordinal 229.2 de la Ley General de la Administración Pública.

El fundamento para formular un ***recurso de apelación***, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante, sino, además, de los ***agravios***, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al superior de que la resolución del Registro fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose de manera concreta, los motivos de esa afirmación.

Como bien se sabe, este Tribunal Registral Administrativo se concibió como un órgano al que se le asignó la facultad de dedicarse, en segunda instancia, al control de la legalidad de las resoluciones y actuaciones de todos los Registros que conforman el Registro Nacional, en materia puramente registral, por lo que el artículo 26 del Reglamento Orgánico y Operativo (Decreto Ejecutivo Nº 30363-J, del 2 de mayo de 2002), establece el momento procesal oportuno para que los interesados expresen los ***agravios*** que consideren pertinentes, al señalar esto:

*“El Recurso de Apelación contra las resoluciones que dicten los diferentes Registros deberá interponerse, **indicando los motivos de inconformidad**, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de su notificación ante el mismo Registro que dictó la resolución y, si está en tiempo, el Director respectivo lo admitirá y remitirá al Tribunal junto con el expediente y todos sus antecedentes, dentro del plazo de los tres días siguientes a la firmeza de la resolución que admita el recurso. Caso contrario resolverá y notificará al recurrente sobre la inadmisibilidad del recurso”* (Lo subrayado y en negrilla no son del original).

Así entonces, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.** Dicha manifestación de voluntad determina, por ende, los extremos que deben ser revisados por



este órgano de alzada; dicho de otra manera, este Tribunal podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente, y con la cual habrá demostrado su interés para apelar. En consecuencia, esa “expresión de agravios”, tiene el efecto de delimitar el examen que debe realizarse sobre lo decidido por el **a quo**, siendo esto la razón de la segunda frase del artículo 565 del Código Procesal Civil que se destaca a continuación:

*“La apelación se considerará sólo en lo desfavorable al recurrente. **El superior no podrá, por lo tanto, enmendar o revocar la resolución en la parte que no sea objeto del recurso, salvo que la variación, en la parte que comprenda el recurso, requiera necesariamente modificar o revocar otros puntos de la resolución revocada**”.* (La negrita no es del original).

Además, sobre el particular, este pequeño extracto de un voto de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, es más que ilustrativo:

“... V.-... El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto...Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...” [...] “VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia...”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Y es por tal razón, que ante la eventual ausencia de agravios, la resolución que haya sido impugnada deberá permanecer incólume.

CUARTO. Al momento de apelarse la resolución venida en alzada, la representante de la sociedad se limitó a solicitar la “*revocatoria con apelación en subsidio*”, frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo 26 citado. Posteriormente, al conferirse por este Tribunal la audiencia de quince días establecida en el artículo 27 del Reglamento de cita,



igualmente se desaprovechó esa última oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que no existe un verdadero interés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto de la resolución impugnada, pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en alzada, ya que en él no se objetó, fundadamente lo dispuesto por el Registro, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los *agravios* que debían ser analizados por este Tribunal.

No obstante lo expuesto, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este órgano de alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la oposición presentada a la solicitud de inscripción de la marca **“Elite de Pepelint”**, en **Clase 16** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir *“papel y artículos de papel”*, no solo porque ya existe inscrito la marca **“Elite”** que protege productos similares a los de el signo solicitado, en cuyo caso se devendría confusión en el público consumidor en cuanto a la calidad del producto y origen empresarial, sino también , intrínsecamente la marca solicitada, por una parte, califica el producto que se protege, al establecer como primera palabra la consignada **“Elite”**, que según el diccionario de la Real Academia significa *“Minoría selecta o rectora”*, en cuyo caso le establece al producto una característica de *“selecto”*, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 7 inciso d) del la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que literalmente establece:

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.



Asimismo, es carente de aptitud distintiva del producto a proteger, ya que *“élite de papelint”*, aduce como primera impresión, *a papel superior o con un grado de ser mejor*, para proteger papel y artículos de papel, sea no existe suficiente carga distintiva como para individualizar los productos pretendidos. Véase que, la marca propuesta lo es para distinguir artículos de papel y, al relacionar esos productos con el distintivo cuyo registro se solicita, se puede concluir que éste designa ese objeto, *“papel”*. Por lo anterior, este Tribunal estima que el signo solicitado apreciado en conjunto y en conexión con los productos que se pretende distinguir, resulta descriptiva en relación con los que se ofrece, lo cual, conforme al inciso g) del artículo 7º citado, es causal de irreregistrabilidad al decir: *“g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”*.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo expuesto y especialmente ante la carencia de inconformidades en el escrito de interposición del recurso de apelación, y por no contarse luego con otros alegatos o pruebas (que se pudieron haber presentado en el momento de la audiencia conferida por este órgano), se colige necesariamente que **no hay agravios que deban ser examinados**, y como este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, lo único procedente es declarar sin lugar el ***Recurso de Apelación*** presentado por la señora Laura Granera Alonso, en su calidad de Apoderada Especial de la sociedad **Papelera Internacional, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las doce horas once minutos y cincuenta y ocho segundos del treinta y uno de enero de dos mil cinco, la cual se confirma.

OCTAVO. 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las doce horas once minutos y cincuenta y ocho segundos del treinta y uno de enero de dos mil cinco, la cual 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Luis Jiménez Sancho



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2006-0190-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “ELITE DE PAPELINT”

Papelera Internacional S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7555-02)

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del dieciocho de diciembre de dos mil siete.

Con fundamento en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 157 de la Ley General de la Administración Pública y 161 del Código Procesal Civil, de oficio se corrige el error material contenido en la hora del **Voto Número 322-2007**, dictado por este Tribunal a las catorce horas del veintitrés de octubre de dos mil siete, para que en su lugar se lea correctamente “(...) ***a las catorce horas con quince minutos del veintitrés de octubre de dos mil siete***” (el subrayado no irá en el original). En todo lo demás, se mantiene incólume dicha resolución. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

- Marcas Inadmisibles por Derecho de Terceros
- Marca registrada o usada por tercero
- TG: Marcas Inadmisibles
- TNR: 00.41.33.