



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0330-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “*SUPER SERVICIO*”

SUPER SERVICIO, S. A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9498-2009)

Marcas y Otros Signos

VOTO No 640-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas treinta minutos del doce de octubre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del ***Recurso de Apelación*** interpuesto por **Adrián Hidalgo Drexler Castro**, mayor, soltero, administrador de empresas, con cédula de identidad 1-1005-154, en su condición de Apoderado Generalísimo de **SUPER SERVICIO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica 3-101-010753, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y seis minutos, cinco segundos del dieciséis de abril de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el veintinueve de octubre de dos mil nueve, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Adrián Hidalgo Drexler**, de calidades y en la condición indicada solicitó el registro de la marca de servicios “***SUPER SERVICIOS***” en Clase 37 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir *los servicios en mecánica automotriz en general, bajo el concepto de solución integral de mantenimiento automotriz, que cubre servicios mecánicos, eléctricos, electrónicos,*



lubricación, alineamiento, balanceo de llantas y servicios afines y complementarios.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y seis minutos, cinco segundos del dieciséis de abril de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve denegar la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de abril de dos mil diez, el señor Adrián Hidalgo Drexler, en representación de la sociedad solicitante, presenta recurso de apelación y en virtud de que éste fuera admitido por el Registro de la Propiedad Industrial, 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 la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, con fundamento en los incisos d) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por



considerar que contiene términos calificativos de las características, así como elementos de uso común y genéricos relacionados con los servicios que se desea proteger, por lo que resulta carente de la distintividad necesaria para ser un signo inscribible. Afirma que la palabra SUPER agregada a SERVICIO, además de que no le otorga la carga distintiva suficiente, da una idea de superioridad a los servicios que brinda la empresa, siendo que este calificativo no puede ser monopolizado a título de marca en relación con ninguna clase de producto o servicio. Asimismo, el signo propuesto resulta engañoso ya que causa confusión o engaño en el consumidor sobre las cualidades del servicio de que se trata, sea en este caso mecánica automotriz en general, al crear la expectativa de que recibirá un servicio superior al que brinde cualquier otra empresa dedicada a la misma actividad.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la representación de la empresa recurrente, en un escrito muy confuso en donde relaciona dos solicitudes de marca distintas, ya que alude tanto al signo solicitado “SUPER SERVICIO” tramitado bajo el expediente No. 9498-2009, como al signo “FAT AWAY (DISEÑO)” que corresponde a la protección de un suplemento alimenticio, en apariencia tramitado en el expediente No. 2004-7459 (ver folios 50 a 54), alega que la marca solicitada cuenta con suficiente distintividad ya que pretende proteger servicios limitados a la clase 37 internacional, *“...lo que demuestra la clara intención del titular de ligar la distintividad de la marca con el producto concreto y específico que protege...”* demostrando además el interés y buena fe en evitar cualquier confusión.

Afirma que el solicitado es un signo “sugestivo” por cuanto relacionado con los servicios a proteger, sugiere al consumidor, indirectamente, que se le brindará “un servicio rápido, inmediato” y no superior a los que brindan otros. Está compuesto por una combinación de palabras que sugiere al consumidor, en forma indirecta, alguna característica de los servicios que se comercializan bajo su denominación, siendo que, las marcas sugestivas o evocativas han sido admitidas por la doctrina y jurisprudencia tanto nacional como



internacional.

El signo solicitado está compuesto por una parte denominativa y un gráfico destacable que debe ser considerado como un conjunto, ya que los “...*elementos gráficos no son elementos discretos, poco visibles o inapreciables por parte del consumidor, sino que constituyen, en sí, un punto de atención por parte del consumidor, al mismo nivel o superior que el elemento denominativo...*” y este aspecto ha sido despreciado dándole predominio exclusivo al elemento denominativo, contrario a lo establecido en nuestra ley marcaria que exige un análisis basado en la impresión de conjunto del signo evitando su disección en partes aisladas.

Por último, agrega el solicitante que existe un antecedente marcario, ya que el signo “**SUPER SERVICIO**” ya se encuentra inscrito en nuestro país, por lo que merece protección registral.

TERCERO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla)

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, por falta de capacidad distintiva, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estas causales intrínsecas para el rechazo de un registro marcario se encuentran contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de las cuales nos interesan:



“Artículo 7º- **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.

(...)

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

(...)

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

De acuerdo con los incisos del artículo 7 citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando 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).

Por lo expuesto, 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 o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

En el caso bajo estudio, si bien es cierto, tal y como afirma el apelante, el signo solicitado es mixto, sea se encuentra conformado por un diseño o elemento gráfico y otro elemento



denominativo que es, en principio, el que debe prevalecer al momento de realizar el análisis, esto por ser el habla el medio más usual para solicitar el producto o servicio al que se refiere un signo distintivo, por lo que la regla es que el elemento preponderante en los signos mixtos sea el elemento denominativo más que el gráfico, por cuanto el primero de ellos es generalmente el tema de su enunciado y es hacia éste que se dirige directamente la atención del consumidor, por lo que es éste el más fácilmente retenido en la memoria de las personas. Por consiguiente al realizar el estudio de fondo del signo propuesto debe darse mayor importancia a elemento denominativo por encima del diseño, ya que de acuerdo a lo dicho, éste no es determinante. Aunado a lo anterior, y como bien lo señala el Registro a quo en la resolución impugnada, el diseño agregado no aporta una mayor carga distintiva al signo solicitado.

Y es que, de acuerdo a todo lo dicho, la marca propuesta lo es para proteger servicios, siendo que su elemento denominativo “**SUPER SERVICIO**” lo constituye el propio objeto de protección, es decir “*un servicio*” al que se le ha agregado el adjetivo “*super*”, que según consulta efectuada a la XXII Edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (<http://buscon.rae.es/drae>), significa:

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

De lo que resulta claro que “**SUPER**” es *superior, por encima de los demás, excelencia en relación con los otros* y no “*rápido o inmediato*” como lo pretende el apelante, siendo de todas formas que, en ambos casos califica las cualidades de los servicios a prestar y,



además, es genérico y de uso común para cualquier marca de servicios que se pretenda inscribir, de lo que deriva su falta de idoneidad para convertirse en un signo marcario.

Dentro de los argumentos del apelante manifiesta que ya existe un antecedente marcario inscrito, por lo que el signo solicitado ya ha merecido protección registral, haciendo alusión al nombre comercial idéntico, del que es titular su representada y que fue inscrito bajo el Registro No. 176654. No obstante, se le advierte, el dictado de la presente resolución puede basarse única y exclusivamente en los autos que constan dentro del expediente venido en Alzada en esta ocasión, sin posibilidad de analizar un caso o solicitud ajena a éste, por cuanto los motivos que permitieron la inscripción de dicho nombre comercial y que eventualmente podrían provocar la nulidad del mismo, no pueden ser evaluados por esta Autoridad en este momento.

Es por todo lo anterior que, debe declararse sin lugar la apelación presentada por la empresa solicitante y confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, dado que el signo propuesto no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad suficiente, lo que aumenta la probabilidad de que se llegue a producir un engaño en el consumidor al hacerle creer que el servicio brindado por la titular de la marca es superior o de mayor excelencia del que ofrecen otras empresas del mismo giro comercial.

Es por las consideraciones expuestas que, considera este Tribunal, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Adrián Hidalgo Drexler**, en representación de la empresa **Super Servicio, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y seis minutos y cinco segundos del dieciséis de abril de dos mil diez, la cual en este acto 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 que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Adrián Hidalgo Drexler**, en representación de la empresa **Super Servicio, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y seis minutos y cinco segundos del dieciséis de abril de dos mil diez, la cual en este acto se confirma. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora