



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0614-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo PINTURA CONTRATISTA**

**The Sherwin-Williams Company, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1857-2012)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 0053-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas del veintitrés de enero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa The Sherwin-Williams Company, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Ohio, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos, cuarenta y cinco segundos del veintidós de mayo de dos mil doce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintitrés de febrero de dos mil doce, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa The Sherwin-Williams Company, solicitó el registro como marca de fábrica del signo **PINTURA CONTRATISTA**, para distinguir en la clase 2 de la nomenclatura internacional pinturas, barnices, lacas, productos antioxidantes y productos



para conservar la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales en bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

**SEGUNDO.** Que por resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos, cuarenta y cinco segundos del veintidós de mayo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veintiocho de mayo de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final indicada.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado 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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse la presente resolución a un tema de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LO ARGUMENTADO POR LA PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto es tan solo una histerología, y que la idea de PINTURA CONTRATISTA puede causar confusión pues está referido a un servicio y no a un producto. Por su parte el



apelante indica que el signo lejos de ser descriptivo o calificativo, es ingenioso, innovador y de fantasía, y que no tiene relación directa con los productos a proteger.

**TERCERO. CARÁCTER DESCRIPTIVO Y ENGAÑOSO DE LA MARCA SOLICITADA.** Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que para que una marca pueda ser registrada no basta que sea novedosa como alega el recurrente, sino la misma debe cumplir los atributos de distintividad que ordena la Ley de Marcas, a efecto de que la misma pueda cumplir la finalidad indicada en el artículo 1 de la ley de cita, sea distinguir claramente productos de un competidor frente a los otros.

Al indicarse en la marca un tipo de producto, sea pintura, dicho uso debe ser conforme a lo establecido por los artículos 7 párrafo final y 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), de forma tal que debe de haber correspondencia entre el nombre del producto mencionado en la marca, y el listado de productos a proteger por un lado; y por el otro, los elementos genéricos o de uso común no pueden ser protegidos y deben de dejarse a disposición de todos los competidores, por lo que la marca debe contener para ser registrada elementos que la hagan distintiva frente a los competidores.

Con respecto de los productos que son pintura, el término “Pintura Contratista” tan solo sirve para informar sobre la naturaleza del producto, por lo tanto no aporta aptitud distintiva, por lo que el signo es únicamente descriptivo de cualidades, sea “pintura para contratistas”. La palabra contratista se refiere a alguien que se contrata para realizar un trabajo, al colocarse al lado de la palabra pintura, se indica claramente la idea de un contratista para pintura, siendo que en el mercado es frecuente que los trabajos de pintura se encarguen a un contratista, de forma que en conjunto, PINTURA CONTRATISTA hace referencia a un mercado meta especial del producto. Por ello le falta a la marca aptitud distintiva, violentando el artículo 7 g) de la Ley de Marcas. Tal y como lo indica el apelante en sus agravios, los términos de uso



común son aquellos que se refieren al producto o alguna de sus características, y en este caso el término “contratista” es un término que es de uso común para cualquier producto que suela ser utilizado por contratistas, ya que como bien indica en sus agravios el apelante, citando a Abeledo Perrot, p. 67, Derecho de Marcas, “Esto la hace del uso común porque cualquiera podría incluirla en una marca, siempre que fuera inconfundible de las anteriores”, cualquier empresa productora de pinturas podría indicar que su producto es para contratistas, describiendo su mercado meta, razón por lo cual el término contratista para pinturas resulta ser un término de uso común, descriptivo de cualidades que podría tener el producto, y violenta los incisos d) y g) por lo tanto del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Con respecto de los productos que no son pintura, sean productos para conservar la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales en bruto, metales en hojas y en polvo, la inclusión del elemento “pintura” en el signo solicitado respecto de ellos lo torna en engañoso, violentando el artículo 7 j) y su párrafo final de ese mismo cuerpo legal, por no haber correspondencia entre el término “pintura” y los productos antes indicados, lo que llevaría a engaño del consumidor que tendría la expectativa de encontrar pintura en el producto marcado.

Visto lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la resolución recurrida, toda vez que la marca solicitada resulta violentar los incisos g) y d) del Artículo 7 de la Ley de Marcas en lo que corresponde a pinturas, y violenta el inciso j) del artículo antes mencionado para lo que corresponde a productos que no son pintura, tales como barnices, lacas, productos antioxidantes y productos para conservar madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales en bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artista, productos que al no ser pinturas violentan además el artículo 7 in fine de la Ley de Marcas por con haber correspondencia entre el nombre del producto citado en la marca y los productos a proteger según el listado propuesto por el solicitante. De ahí que corresponda rechazar la solicitud de marca “Pintura Contratita” por violentar el artículo 7 de la Ley de Marcas.



**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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa The Sherwin-Williams Company, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos, cuarenta y cinco segundos del veintidós de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo PINTURA CONTRATISTA. 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**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

**MARCA DESCRIPTIVA**

**TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.74**