

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0705-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de registro como marca del signo DUAL (diseño)**

**Marcas y otros signos**

**The Sherwin-Williams Company, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2011-12183 acumulado con el 2012-7284)**

### ***VOTO N° 0342-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas del veintiuno de abril de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trecientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en representación de la empresa The Sherwin-Williams Company, organizada y existente de acuerdo a las leyes del Estado de Ohio, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y tres minutos, cuarenta segundos del cinco de setiembre de dos mil trece.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de diciembre de dos mil once, el Licenciado Vargas Valenzuela, en representación de la empresa The Sherwin-Williams Company, solicitó el registro como marca de fábrica del signo **DUAL**, en la clase 2 de la nomenclatura internacional para distinguir 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 escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha seis de agosto de dos mil doce, la Licenciada Melissa Mora Martín, representando a la empresa Pinturas Doal S.A. de C.V., presentó oposición contra la solicitud referida; siendo que en esa misma fecha y bajo la misma representación planteó solicitud de registro como



marca de fábrica y comercio del signo , en la clase 2 de la nomenclatura internacional para distinguir barnices, lacas, preservativos contra el herrumbre y el deterioro de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales en estado bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las diez horas trece minutos del cinco de agosto de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió acumular los expediente 2011-12183 y 2012-7284 referidos a las solicitudes antes indicadas; y por resolución de las diez horas, cincuenta y tres minutos, cuarenta segundos del cinco de setiembre de dos mil trece



resolvió tener por no demostrado el uso anterior de la marca  en Costa Rica, y por ende declaró sin lugar la oposición planteada por Pinturas Doal S.A. de C.V., y al mismo tiempo rechazó la solicitud de inscripción de The Sherwin-Williams Company, para finalmente acoger el registro pedido por Pinturas Doal S.A. de C.V.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de setiembre de dos mil trece, la representación de la empresa The Sherwin-Williams Company interpuso recurso de apelación en contra de la resolución indicada en el resultando anterior; habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución de las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, siete segundos del veintitrés de setiembre de dos mil trece.

**QUINTO.** 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 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 la Juez Ureña Boza; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De interés para el presente asunto, se tiene por probado el registro a nombre de Pinturas Doal S.A. de C.V. del nombre comercial **DOAL**, inscrito desde el trece de julio de mil novecientos noventa y siete, para distinguir un establecimiento mercantil dedicado a la venta y comercialización de todo tipo de materiales como colores, barnices y lacas, materias tintóreas, pinturas vinilicas, esmaltes, selladores, pinturas de uso automotriz.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** De importancia para la presente resolución, se tiene como un hecho no probado el uso anterior de la marca



en Costa Rica para distinguir en el comercio barnices, lacas, preservativos contra el herrumbre y el deterioro de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales en estado bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

**TERCERO. RESOLUCIÓN APELADA, AGRAVIOS EXPRESADOS.** El Registro de la Propiedad Industria fundó su resolución en la idea de que, entre las solicitudes acumuladas, la prelación le corresponde a la de la empresa The Sherwin-Williams Company, ya que la empresa Pinturas Doal S.A. de C.V. no logró demostrar un uso anterior del signo que solicita como marca en el mercado costarricense. Sin embargo, la existencia de un nombre comercial previamente inscrito a nombre de Pinturas Doal S.A. de C.V. impide que el signo pedido por

The Sherwin-Williams Company pueda ser registrado, y al ser rechazado éste, allana el camino para la inscripción del pedido por Pinturas Doal S.A. de C.V. El apelante indica que se ha quebrantado el debido proceso, ya que se había resuelto en firme acoger su marca y posteriormente el Registro anula lo actuado y plantea la existencia de un derecho previo de tercero, dejándole en indefensión y causando un perjuicio económico porque al haber sido aceptada la marca ya se habían movilizado recursos para la puesta en el mercado de los productos así marcados, que el consumidor conoce a la empresa The Sherwin-Williams Company y no confundirá sus productos con los de Pinturas Doal S.A. de C.V., que los signos son diferentes y los productos son distintos, y que el nombre comercial no está siendo usado en la dirección provista.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Debe iniciar este Tribunal analizando el alegato de indefensión planteado. Éste se basa en la idea de que, habiendo la Administración otorgado válidamente un registro marcario a través de una resolución firme, posteriormente decide anular lo actuado y plantear la existencia de un derecho previo de tercero, actuación que quebranta el debido proceso y le impide defenderse. Sin embargo, estudiado el expediente, considera este Tribunal que ninguna indefensión se ha causado al ahora apelante. En primer lugar debe señalarse que el argumento se basa en la idea de que la resolución de las diez horas, veintiséis minutos, doce segundos del dieciocho de abril de dos mil trece (folios 52 a 59), por la que se acogió la marca solicitada por The Sherwin-Williams Company, por haber adquirido firmeza, gozaba de intangibilidad y debió actuarse lo allí ordenado; sin embargo vemos como la premisa del argumento, sea que la resolución se encontraba firme, no es verdadera, a folio 61 se aprecia que ésta había sido apelada por la representación de Pinturas Doal S.A. de C.V., e incluso admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las trece horas, cincuenta y seis minutos, diez segundos del veinte de mayo de dos mil trece (folio 62), por lo tanto no puede decirse que ésta estaba firme, ya que se encontraba apelada y por ende no podía concretarse lo allí ordenado; siendo que posteriormente, antes de ser enviado físicamente el expediente hasta este Tribunal, detectó el Registro de la Propiedad Industrial la existencia de un derecho previo de tercero oponible al registro pedido, por lo que,

correctamente, ordenó anular lo actuado y prevenir por resolución de las quince horas, nueve minutos, treinta y dos segundos del tres de julio de dos mil trece (folio 67) la existencia de el nombre comercial referido en el considerando de hechos probados, dándole el plazo de Ley para que argumentara sobre lo indicado. Por ello es que ninguna indefensión se le ha causado, y la actuación del Registro, lejos de reñir con los postulados del sistema registral marcario costarricense, más bien los fortalece, ya que uno de ellos lo es el de la tutela de los derechos previos oponibles de oficio, evitándose así que se registren marcas en contravención de lo establecido por el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), y precisamente por no haber salido el expediente de la custodia del Registro de la Propiedad Industrial, es que válidamente puede echar atrás lo resuelto, por lo que en ningún momento la parte ha quedado en indefensión, ya que ha tenido oportunidad de referirse al derecho previo opuesto de oficio, y la resolución que fue anulada en ningún momento había adquirido firmeza.

Sobre el tema de la prelación entre las solicitudes acumuladas, por no haber sido el punto objeto de apelación, tan solo se confirma lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que no se considera comprobado el uso de la marca pedida por la empresa Pinturas Doal S.A. de C.V. en el mercado costarricense de previo al acto de solicitud.

Entonces, no habiendo motivos para anular lo actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, y teniendo claro que la prelación le corresponde a la solicitud de The Sherwin-Williams Company, el asunto debe de ser conocido por su fondo, sea enfrentando los signos solicitado e inscrito, y para mejor lograr el debido cotejo marcario, se presentan en el siguiente cuadro comparativo los signos en pugna.

Nombre comercial inscrito	Signo solicitado como marca
<b>DOAL</b>	<b>DUAL</b>
Giro comercial	Productos



Venta y comercialización de todo tipo de materiales como colores, barnices y lacas, materias tintóreas, pinturas vinilicas, esmaltes, selladores, pinturas de uso automótriz	Clase 2: 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
--	---

Los alegatos principales del apelante respecto del cotejo consisten en indicar que tanto los signos como los productos son diferentes, más del cuadro elaborado se desprende claramente que esto no es así. Los signos son ambos denominativos, sea compuestos únicamente por letras, cada uno con cuatro de ellas, de las cuales tres son idénticas y además están colocadas en la misma posición en los signos, diferenciándose únicamente por una de ellas, sea la O y la U. Lo anterior hace que los signos sean altamente similares en los niveles gráfico y fonético, ya que al apreciarlas se ven casi iguales, y al pronunciarse suenan de forma muy similar. Por ello es que no se puede acoger el alegato que habla de diferencia entre los signos; así como tampoco puede acogerse el que indica que los productos son distintos, ya que vemos como el giro comercial del establecimiento es comercializar los mismos productos que se pretenden hacer distinguir con el signo pedido como marca. Así, existe una posibilidad real de que el consumidor pueda confundir el origen empresarial de unos y otros productos, debiendo entonces decantarse la Administración por la protección del nombre comercial registrado de frente al signo solicitado, tal y como lo estipula el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas que indica que ningún signo podrá ser registrado como marca:

“Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.”

Y sobre el argumento que indica que el nombre comercial no se encuentra en uso actualmente, tal alegato debe hacerse valer a través de los medios procedimentales que ofrece la Ley de

Marcas para atacar la validez de los registros efectuados, y su simple alegación no puede ser tomada en cuenta para restar mérito al nombre comercial inscrito.

Por lo anterior es que no puede acordarse el registro pedido por la empresa The Sherwin-Williams Company, y al negarse éste, se abre el camino para que pueda inscribirse el pedido por Pinturas Doal S.A. de C.V., segundo en el orden de prelación según lo explicado anteriormente.

De conformidad con las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. 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**

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa The Sherwin-Williams Company en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y tres minutos, cuarenta segundos del cinco de setiembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como



marca del signo DUAL, y acogándose el registro como marca del signo  solicitado por la empresa Pinturas Doal S.A. de C.V. 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**



## **DESCRIPTORES**

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36