



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0766-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “PRO CONSTRUCTOR”**

**THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-3355)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

## ***VOTO No. 440-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de junio de dos mil dieciséis.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Ohio, domiciliada en 101 Prospect Avenue, N.W., Cleveland, Estado de Ohio, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:52:40 horas del 8 de setiembre de 2015.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de abril de 2015, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“PRO CONSTRUCTOR”**, en **Clase 02** de la clasificación internacional, para proteger y 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 mediante resolución dictada a las 11:15:57 horas del 15 de abril de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas las marcas “**CONSTRUCTOR**”, “**Protecto CONSTRUCTOR (DISEÑO)**”, “**PRO**”, “**PRO 370**”, “**PRO 270**”, “**PRO 100**”, “**PRO-1000 PLUS**”, todas en la clase 02 de la nomenclatura internacional; bajo los registros números **59397**, **206559**, **102107**, **61459**, **61458** y **61460**, propiedad de la empresa **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES S.A.** Asimismo, que existe inscrita la marca de fábrica y comercio “**PRO-1000 PLUS**”, en la clase 02 de la nomenclatura internacional, bajo el registro número **124228**, propiedad de la empresa **CONSORCIO COMEX, S.A. DE C.V.**.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las 14:52:40 horas del 8 de setiembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...**”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de setiembre de 2015, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, apeló la resolución referida sin expresar agravios, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, tampoco expresó agravios.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.



**Redacta el juez Carlos Vargas, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**CONSTRUCTOR**”, bajo el registro número **59397**, en la **Clase 02** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“pinturas acrílicas, pinturas de agua, vinílicas, pinturas de látex, pinturas con acabado texturizado, pinturas de hule, pinturas vinil-acrílicas, pinturas de aceite, pinturas alquídicas, pinturas a base de asbesto, pinturas a base de asfalto, pinturas anticorrosivas, pinturas luminosas, pinturas a prueba de fuego, pinturas para techos, pinturas para lanchas, pinturas a base de cobre, pinturas para señales de tránsito, pinturas ipóxicas, pinturas impermeabilizantes, barnices colorantes, barnices, barnices transparentes, barnices de poliuretano, esmaltes, esmaltes, esmaltes de secamento rápido, esmaltes para uso marino, esmaltes para maquinaria, esmaltes en forma de rocío, esmaltes hornables, lacas, lacas para madera, lacas automotrices, lacas para metales, anticorrosivos, selladores para madera y concreto, disolventes y diluyentes, masillas, tintas y colorantes para madera, metal y cerámica, aceites y preservantes para madera”*, inscrita el 21 de setiembre de 1981, y vigente hasta el 21 de setiembre de 2021, perteneciente a la empresa **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES, S.A.** (Ver folio 37)
2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**Protecto CONSTRUCTOR (DISEÑO)**”, bajo el registro número **2016559**, en la **Clase 02** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“pintura de esmalte a base de agua para el sellado de interior y exterior de superficies de concreto”*, inscrita el 21 de enero de 2011, y vigente hasta el 21 de enero de 2021,



- perteneciente a la empresa **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES, S.A.** (Ver folios 38 y 39)
3. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**PRO**”, bajo el registro número **102107**, en la **Clase 02** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*toda clase pinturas*”, inscrita el 23 de junio de 1997, y vigente hasta el 23 de junio de 2017, perteneciente a la empresa **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES, S.A.** (Ver folios 40 y 41)
  4. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**PRO 370**”, bajo el registro número **61459**, en la **Clase 02** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*pinturas, lacas, esmaltes y barnices*”, inscrita el 29 de noviembre de 1982, y vigente hasta el 29 de noviembre de 2022, perteneciente a la empresa **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES, S.A.** (Ver folios 42 y 43)
  5. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**PRO 270**”, bajo el registro número **61458**, en la **Clase 02** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*pinturas, lacas, esmaltes y barnices de toda clase*”, inscrita el 29 de noviembre de 1982, y vigente hasta el 29 de noviembre de 2022, perteneciente a la empresa **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES, S.A.** (Ver folios 44 y 45)
  6. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**PRO 100**”, bajo el registro número **61460**, en la **Clase 02** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*pinturas, lacas, esmaltes y barnices de toda clase*”, inscrita el 29 de noviembre de 1982, y vigente hasta el 29 de noviembre de 2022, perteneciente a la empresa **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES, S.A.** (Ver folios 46 y 47)
  7. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**PRO-1000 PLUS**”, bajo el registro número **124228**, en la **Clase 02** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*aceites anticorrosivos, aceites contra la herrumbre (antioxidantes), aceites para la conservación de la madera,*



*adelgazadores de pinturas, aditivos para pinturas y barnices, aglutinantes para pinturas, colores de anilina, colores y tintes para apresto, pinturas anticorrosivas, productos anticorrosivos, pinturas antioxidantes, apresto para pintar paredes, barnices, barnices al alcohol, barnices de asfalto, bases para la preparación de colores para esmalte, colorantes, colores, colores cerámicos, colores para apresto, colores para pintar, colores y colorantes para templar, diluyentes para colores, lacas, pinturas, dorados, enlucidos para la madera (pinturas), enlucidos (pinturas), enlucidos que sean pinturas para la protección de techumbres, esmaltes, esmalte color-laca, esmaltes para la pintura, esmalte vinílico, esmalte y pastas anticorrosivas, fijadores de barnices, gomas de guta para la pintura, gomas de resinas, gomas-lacas, grasas contra herrumbre-lacas, lacas, madera colorante, extractos de madera colorante, maderas para teñir, material para decolorar la cera, materias colorantes, materias tintóreas, minio, oro brillante para pinturas de esmalte, pigmentos, pigmento anhídrido titánico, pigmentos (emulsiones de plata), pigmento gris de zinc, pinturas, pinturas al temple para muros, pinturas bactericidas, pinturas de aluminio, pinturas ignífugas, pinturas para cemento, pinturas vinílicas, polvos de aluminio para la pintura, preservativos contra la herrumbre (antioxidantes) y el deterioro de la madera, productos para la conservación de la madera, recubrimientos (pinturas), revestimiento de protección para chasis de vehículos, tintes, tintes al aceite para la madera, tintes al alcohol para la madera, tintes para apresto, tintes para la madera, recubrimientos anticorrosivos., inscrita el 2 de mayo de 2001, y vigente hasta el 2 de mayo de 2001, perteneciente a la empresa **CONSORCIO COMEX, S.A. DE C.V.** (Ver folios 48 y 49)*

**SEGUNDO.** Que el representante de la empresa **TWITTER, INC.**, a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el día 16 de setiembre de 2015, no expresó agravios dentro de la interposición del recurso de apelación, ni tampoco después de la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, mediante el auto de las ocho horas con treinta minutos del 23 de noviembre de 2015.



**TERCERO.** Que ante este Tribunal, el fundamento para formular un recurso de apelación, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Órgano de alzada, de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación o en su defecto en el de expresión de agravios posterior a la audiencia de reglamento dada por este Tribunal, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Registro.

**CUARTO.** Que, con ocasión de no haberse formulado agravios en este asunto en los momentos procesales antes indicados, luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, como garantía de no ser violentados bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia; resulta viable confirmar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:52:40 horas del 8 de setiembre de 2015.

**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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de



apoderado especial de la empresa **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:52:40 horas del 8 de setiembre de 2015, la cual se confirma, para que se proceda a denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PRO CONSTRUCTOR**”, en la clase 02 de la nomenclatura internacional. 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*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**