

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0732-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo DURATION

The Sherwin-Williams Company, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4649-2011)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0456-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del dos de mayo de dos mil doce.

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 ocho horas, cuarenta minutos, veinticinco segundos del veinte de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinte de mayo de dos mil once, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa The Sherwin-Williams Company, solicitó el registro como marca de fábrica del signo **DURATION**, 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, impresoras y artistas.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las ocho horas, cuarenta minutos, veinticinco segundos del veinte de julio de dos mil once, 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 julio de dos mil once, 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 le 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 la Juez Díaz Díaz; 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 tan solo describe características y puede resultar engañoso en caso de que éstas no estén presentes en los productos, rechaza el registro solicitado. Por su parte el apelante indica que el signo es de fantasía, no tiene relación directa con los productos a

proteger, que es novedoso en cuanto a su aplicación.

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.

Al ser el signo que se pretende registrar **DURATION**, éste transmite directamente al consumidor la idea de un calificativo del producto, el de ser duraderos, no yendo más allá de ello, por lo tanto, cae en la prohibición contenida en el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que prohíbe el registro de un signo como marca cuando esta consista únicamente en una indicación que en el comercio sirva para calificar una característica del producto que se pretende hacer distinguir.

Además de lo dicho, ha de indicarse que si del producto no se desprende unívocamente la calidad señalada o la característica propuesta, el signo puede llevar al consumidor a suponer que éste tiene una característica que objetivamente no es verificable, situación que conlleva a riesgo de engaño. El término “duration”, fácilmente percibido por el consumidor como “duración”, indica que algo es durable, cualidades que no son objetivamente determinables al momento de realizar el acto de consumo. El uso del término duración hace que el consumidor, a priori, suponga que el producto es duradero, con un riesgo de desengaño posterior.

Sobre los agravios planteados, indica este Tribunal que definitivamente la marca no es de fantasía, éstas son las creadas al efecto de convertirse en marcas, y la palabra **DURATION** no es una palabra creada, sino común del lenguaje cotidiano. Además, dicha palabra no resulta ser arbitraria respecto de los productos, ya que de éstos se espera que sean duraderos, por lo tanto es más bien descriptiva. Y el hecho de si la combinación entre signo y productos resulta novedosa o no pierde interés ante el hecho de que tal binomio más bien viene a resultar en uno que tan solo describe una característica de los productos, y además se puede prestar a causar

un engaño en el consumidor.

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 ocho horas, cuarenta minutos, veinticinco segundos del veinte de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo DURATION. 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