



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0803-TRA-PI

Solicitud registro de la marca de servicio “SUPERPAINT”

THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 4648-2011)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0492-2012

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con 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**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cincuenta y dos minutos y diecisiete segundos del cuatro de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día 20 de mayo 2011, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Ohio, Estados Unidos de América, con establecimiento manufacturero en dicha dirección, solicitó el registro de la siguiente marca



de fábrica “SUPERPAINT”, en **clase 02** internacional, para proteger y distinguir; *“Pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la madera; materiales tintóreas, mordientes; resinas naturales en bruto,; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.”*

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con cincuenta y dos minutos y diecisiete segundos del cuatro de agosto de dos mil once, resolvió; *“(…) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada. (…).”*

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veintitrés de junio de dos mil once, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas dos minutos y treinta y cinco segundos del veinticinco de agosto de dos mil once, resolvió; *“(…) Admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal de alzada (…).”*

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución que se impugna resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, al determinar que el signo propuesto “SUPERPAINT”, en clase 02 internacional, carece de actitud distintiva necesaria para obtener protección registral, por cuanto es un signo descriptivo que le otorga características al producto que pretende proteger, desproviniendo de distintividad al signo pretendido. Asimismo, cabe indicar que el signo propuesto en clase 02, que son descritos con la denominación PAINTE/PINTURAS se torna engañoso frente al resto de los productos que no son pinturas, ya que induce a error al consumidor. Toda vez que el signo propuesto “SUPERPAINT” para productos que no son pinturas, es engañoso ya que induce a error al consumidor que percibe el signo y lo relaciona directamente con pinturas y no con otro tipo de productos, evidenciando un signo que no es transparente en el mercado y no cumple con las expectativas y necesidades del mercado consumidor. En virtud de lo anterior, se considera que el signo marcario propuesto resulta capaz de atribuir cualidades o características, causar confusión y es carente de distintividad necesaria en relación con los productos a proteger, por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso d), g), j) y párrafo final, de la Ley de marcas y Otros Signos Distintivos.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el apoderado de la empresa **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, argumentó en términos generales dentro de sus agravios que la marca “SUPERPAINT”, está compuesta de dos vocablos que al unirlos, se convierte en una marca de fantasía, ya que dicha unión se refleja una denominación que en sí misma no tiene traducción. Si precisamente el hecho de elegir la marca “SUPERPAINT”



para proteger los productos indicados anteriormente, da una idea totalmente original y novedosa por cuanto no lleva relación de calificación respecto de sus productos. Si bien es cierto la marca “SUPERPAINT” puede tener un contenido conceptual, el mismo no es aplicable en relación con los productos que desea proteger, y precisamente ese aspecto es el que la hace NOVEDOSA y DISTINTIVA la marca, por cuanto no califica o evoca estos productos, y por lo contrario, se presenta de manera única y llamativa, cuyos competidores no han presentado algo semejante en el mercado. Ese hecho de novedad y originalidad, no la convierte tampoco en una marca confusionista, por cuanto “SUPERPAINT” en realidad no define en si mismo ningún producto, que pueda el consumidor imaginar, sino que es una palabra sugerente, sin llegar a calificar absolutamente nada, y en ello consiste la novedad de esta marca en productos de la clase 02. Por lo tanto la marca propuesta “SUPERPAINT” no es descriptiva ni carece de novedad en cuanto a los productos que desea proteger, por lo que solicito se revoque la resolución apelada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° 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**, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado.



Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“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.** (...).” (Lo resaltado no corresponde a su original)*

En este sentido, se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. En este mismo sentido, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

*“(...) aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo (...).” **Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.***

Bajo esta perspectiva, podemos determinar de ello que 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. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Cabe señalar, para el caso que nos ocupa que el signo propuesto por la empresa **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, denominado “**SUPERPAINT**”, en **clase 02** internacional, para proteger y distinguir; *“Pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la madera; materiales tintóreas, mordientes; resinas naturales en bruto,; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.”* Tal y como se puede observar se encuentra compuesta por un término que causarían engaño o confusión sobre la cualidad o característica del producto que se trata, así mismo, se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, en virtud de que a diferencia de lo que estima el recurrente el empleo de la palabra SUPERPAINT que se encuentra en idioma inglés ya traducido significa “pintura superior”, se encuentre esta estructura gramatical unida o no, su percepción visual y auditiva nos llevan a un mismo significado y que en igual sentido será percibida por el consumidor medio, en razón de ello no le otorga mayor distintividad al signo para poder obtener protección registral. Recordemos, en este sentido que toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca.

Aunado a lo anterior, no podemos obviar que la marca propuesta, efectivamente está compuesta por los términos **SUPERPAINT**, o sea pintura superior causarían engaño o confusión sobre la naturaleza del servicio a registrar, dado que el servicio pueden o no tener esa característica o cualidad, sobre la cual no puede darse certeza y podría no ser cierta, por



lo que la hace descriptiva y engañosa, y por ende carece intrínsecamente de la aptitud distintiva para su registro. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2 indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Cabe destacar, que la prohibición intrínseca que deriva del signo, no es solo por la incorporación de términos de uso común, sino de características que relacionadas con el producto a proteger son potencialmente engañosas, bajo ese criterio de un término engañoso que vicia el resto del signo solicitado, lo procedente es el rechazo, por la aplicación del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, emanado por el Registro, el cual es criterio que comparte este Tribunal. No obstante y ante el análisis realizado se amplía este criterio por este Órgano de alzada, al inciso j) de ese mismo cuerpo normativo.

Finalmente, por las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por él **a quo**, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada de la empresa **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, denominado “**SUPERPAINT**”, en **clase 02** internacional, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cincuenta y dos minutos y diecisiete segundos del cuatro de agosto de dos mil once, la que 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la apoderada de la empresa **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cincuenta y dos minutos y diecisiete segundos del cuatro de agosto de dos mil once, la que en este acto se confirma, y se proceda con el rechazo de la solicitud del signo marcario “**SUPERPAINT**”, en clase 02 internacional, presentada por la recurrente. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen.-

NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora.