
RESOLUCIÓN DEFINITIVA**EXPEDIENTE 2019-0198-TRA-PI****OPOSICION A INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FABRICA Y COMERCIO “DRY-BLOCK”****COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A., apelante****REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-5528)****MARCAS Y OTROS SIGNOS*****VOTO 0332-2019***

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y seis minutos del veintiuno de junio del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **AARON MONTERO SEQUEIRA**, mayor, casado, abogado, portador de la cédula de identidad 109080006 en su condición de apoderado especial de la empresa **COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Colombia, con domicilio social en: Calle 19A 43B-41, Medellín, Colombia, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:40:18 horas del 7 de febrero de 2019.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La apoderada de la empresa **COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DRY-BLOCK**”, para proteger y distinguir: pinturas, barnices, lacas, productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera, colorantes, tintes, tintas de imprenta, tintas de marcado y tintas de grabado, resinas naturales en bruto, metales en hojas y en polvo para

pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos, en clase 41.

El 3 de octubre de 2018 el licenciado **PABLO ENRIQUE GUIER ACOSTA**, representando a la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A.**, se opuso contra la inscripción del signo solicitado por razones intrínsecas ya que la marca es descriptiva o calificativa de los productos que distingue, la marca violenta los incisos b), c), g) y j) del artículo 7 de la ley de

marcas, y por razones extrínsecas ya que su representada es titular de las marcas



y  .

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 13:40:18 horas del 7 de febrero de 2019, rechazó la marca presentada por razones intrínsecas según el artículo 7 incisos d) y g) de la ley de marcas y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: ... se declara con lugar la oposición...contra la marca... la cual se deniega por razones intrínsecas”*

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **MONTERO SEQUEIRA** apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

El apelante centra sus agravios en las causales extrínsecas e indica que el criterio de identidad de los signos esta equivocado ya que las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas hacen que los signos no sean susceptibles de causar confusión al consumidor. No existe similitud gráfica ni fonética entre los signos enfrentados.

Existen varias marcas registradas que contienen en su denominación el elemento genérico DRY, acompañado de elementos distintivos que caracterizan a los signos.

Las marcas deben ser cotejadas en su conjunto sin desmembrarlas para encontrar similitudes.


Al no existir similitud entre los signos enfrentados, no se cumple ninguno de los supuestos del artículo 8 de la ley de marcas.

La marca existe en forma pacífica y de buena fe en el mercado, para lo que aporta imágenes de


pinturas de la marca PROTECTO acompañadas del término DRY-BLOCK.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscritas las marcas:



- ✓ Marca de fábrica , propiedad de **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A.**, registro 50045, inscrita el 17 de noviembre de 1975, vigente hasta 17 de noviembre de 2020, para distinguir en clase 2 pinturas y materiales para pintores, colorantes, diluyentes, solventes, adelgazadores, thinners a base de dichas resinas, selladores, masilla, rellenos, aceites para lustrar y/o proteger superficies.



- ✓ Marca de fábrica y comercio , propiedad de **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A.**, registro 256321, inscrita el 11 de octubre de 2016, vigente hasta 11 de octubre de 2016, para distinguir en 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.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso, se debe aclarar que la oposición presentada por el apoderado de la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A.**, se fundamentó en causales intrínsecas y extrínsecas de irregistrabilidad del signo

solicitado, y la resolución recurrida rechazó el signo solicitado por los incisos d) y g) del artículo 7 de la ley de marcas, es decir por razones intrínsecas y no por la similitud con los signos registrados, por tal motivo todos los argumentos de hecho y derecho presentados en la apelación no tienen sentido, no se pueden analizar ya que el Registro dio la razón en ese sentido al apelante al indicar: *“no existen suficientes semejanzas a nivel gráfico, fonético e ideológico entre las marcas en conflicto para generar confusión entre los signos DRY BLOCK solicitado y las marcas inscritas”*.

En el caso particular la marca se rechazó únicamente por violentar los incisos del artículo 7 citados, pero en el recurso de apelación no existe argumento alguno que refute o ataque lo resuelto por el registro.

Por lo que se debe realizar un análisis del signo pretendido para verificar o revocar lo dictado por el órgano de primera instancia administrativa, en relación a las características intrínsecas del signo solicitado.

Nuestra normativa marcaria es clara en que, para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en sus incisos d) y g) se impide la inscripción de un signo marcario cuando: 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.

La distintividad también la cita el Convenio de París como un requisito para acceder al registro: *Artículo 6 quinquies...B. – Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: 2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo...*

Ahora bien, el literal d) del artículo 7º de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, sobre lo cual se ha precisado que: “[...] La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca [...]. (Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p.115).

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿Cómo es? En lo que respecta al término DRY-BLOCK, es claro que el mismo describe una característica de los productos que distingue [BLOQUE SECO], estando frente a la prohibición que menciona el Registro del inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, de esta manera, un signo no podrá ser registrado, si luego de analizar los productos que éste pretende proteger, se determina que el signo es atributivo de cualidades de dichos productos, como el caso particular, ya que el signo distingue: *pinturas, barnices, lacas, productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera, colorantes, tintes, tintas de imprenta, tintas de marcado y tintas de grabado, resinas naturales en bruto, metales en hojas y en polvo para pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos*, productos cuya característica de mantener secas las superficies en las que se aplica. En este sentido no estamos frente a una marca evocativa o sugestiva, sino un signo descriptivo que informa directamente al consumidor

una de las características de los productos que distingue.

Es inminente que estamos frente a un signo que informa a los consumidores y usuarios a cerca de las características, de los productos a distinguir. En resumen, el término DRY-BLOCK informa al consumidor sobre una particularidad de los productos que distingue, convirtiendo el signo en descriptivo.

El hecho que existan otros registros que contiene el término **DRY**, no es vinculante para el presente proceso, ya que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido por lo que la existencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente, donde se está en presencia de un signo descriptivo y por ende desprovisto de distintividad.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

En cuanto a la existencia pacífica y de buena fe en el mercado de la marca DRY-BLOCK, el

apelante aporta unas fotografías de cubetas de pintura de la marca PROTECTO DRY BLOCK, pero este hecho no elimina de ninguna forma la irregistrabilidad del signo por razones intrínsecas, más bien demuestra la necesidad de acompañar dicha frase de una marca ya que por sí sola carece de distintividad, así en el mercado se pueden encontrar varias marcas de pintura que ofrecen el mismo producto o similares en cuanto a su función.

Por lo que considera este Tribunal que la marca solicitada **DRY-BLOCK** quebranta los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas citado, para la clase 2 de la clasificación internacional de Niza, así como el artículo 6 quinquies b-2, que en cuanto al carácter distintivo dice, que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y jurisprudencia expuestas, considera este Tribunal, que se debe rechazar la marca de fábrica y comercio **DRY-BLOCK** para la clase 2, de la Clasificación Internacional de Niza, ya que se encuentra dentro de las causales de prohibición de los incisos d) y g) del artículo 7 de la ley de marcas. Por lo que lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por **AARON MONTERO SEQUEIRA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:40:18 horas del 7 de febrero de 2019, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por el licenciado **AARON MONTERO SEQUEIRA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:40:18 horas del 7 de febrero de 2019, la cual se confirma. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este

Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69