

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0461-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE COMERCIO  
“ECOGREEN DOLOFLOW”**

**SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-9069)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

***VOTO 0189-2020***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta y nueve minutos del ocho de mayo del dos mil veinte.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-758-405, en su condición de apoderado especial de la empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Calle Aquilino de la Guardia, No. 8, Panamá, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 08:40:44 horas del 20 de junio de 2019.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Que mediante escrito presentado el 02 de octubre del 2018 ante el Registro de la Propiedad Industrial, la representación de la empresa **ORGÁNICOS ECOGREEN S.A.**, solicitó el registro de la marca de comercio **ECOGREEN DOLOFLOW** que protege y distingue en clase 01 internacional “*Productos*”

*químicos para la agricultura, horticultura y silvicultura, abonos, enmiendas y fertilizantes para el suelo*”. Publicado el edicto de ley en las Gacetas 20, 21 y 22, del 29, 30 y 31 de enero del 2019, dentro del plazo conferido y mediante memorial recibido el 6 de marzo del 2019, el licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, apoderado especial de la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A.**, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con base en las marcas **SUR Dolomag (diseño)**, registro 265513, y **SUR Sur Flow (diseño)**, registro 265511. A ello, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución en lo conducente las 08:40:44 horas del 20 de junio del 2019, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... se resuelve: I. Se rechaza la notoriedad de las marcas SUR DOLOMAG SUR y SUR FLOW SUR propiedad de SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A. II. Se declara sin lugar la oposición interpuesta por... SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “ECOGREEN DOLOFLOW” en clase 1 internacional, solicitada por... ORGANICOS ECOGREEN S.A., la cual se acoge.”*** Inconforme con lo anterior, la representación de la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en el cual indicó que conforme a la doctrina, existe un elemento denominado “Mot Vedette” pudiendo entenderse como “la palabra clave” que predomina y determina a la marca, creando en la mente del consumidor con esa primera impresión un recuerdo característico que da aforo para distinguir el producto instantáneamente, siendo que en este caso el término “**FLOW**”, es la palabra clave y predominante en el diseño, razón por la cual el signo solicitado “**ECOGREEN DOLOFLOW**”, únicamente pretende disimular los términos “**DOLO**” y “**FLOW**”, mismos que no aportan distinción alguna al signo. Que según el Voto 012-2007, emitido por el Tribunal Registral Administrativo, al momento de realizar el análisis de los signos, éstos se deberán confrontar y detalladamente identificar los rasgos característicos que evocan, razón por la cual, al confrontar los signos inscritos con la marca pretendida, el término “**FLOW**” es propiedad de la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A.** Que la marca solicitada así como las registradas protegen los mismos productos y se comercializan en los

mismos establecimientos comerciales, siendo que entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, lo que atenta contra lealtad en la competencia y seguridad del consumidor, además, la empresa titular de las marcas inscritas cuenta con años en el mercado de las pinturas y demás productos afines, teniendo experiencia que se deriva en prestigio y calidad ante el público en general. Que existe riesgo de confusión en el consumidor, en cuanto a la naturaleza del producto y procedencia, que resulta una transgresión de los derechos de su representada por no existir una diferencia suficiente para que la marca solicitante merezca protección registral. Por último, que la empresa solicitante se está aprovechando del prestigio, fama y alto reconocimiento de los signos inscritos y de otorgarle protección a la marca pretendida, dichos signos podrían debilitarse o diluirse sufriendo menoscabo en su notoriedad, capacidad distintiva y ventas. Mientras que en la audiencia otorgada por este Tribunal, expresó que la marca pretendida se compone de elementos genéricos y descriptivos, como lo es el término “**ECOGREEN**”, los cuales hacen referencia a productos ecológicos y de la naturaleza, siendo el elemento distintivo y predominante y el cual aporta predominación las denominaciones “**DOLO**” y “**FLOW**”, términos propiedad de su representada y los cuales utiliza ampliamente en sus marcas, existiendo similitud e identidad directa, real, evidente y en perjuicio de su representada. Que analizando el signo **ECOGREEN DOLOFLOW** se trata de una combinación de términos y partículas descriptivas, confucionistas, de libre disposición y necesarias en el comercio por sus características, por lo cual resulta una prohibición del artículo 8 incisos a, b, c, e, i, y 25 de la Ley de Marcas. Que se evidencia una copia de las marcas y del producto de su representada tanto en las denominaciones como en el saco a la venta del producto, imitando en la publicidad la posición de la etiqueta y colores del saco, el color verde de la marca y el producto como tal, ya que su empresa comercializa las denominaciones **SUR FLOW** y **DOLOMAG** enmiendas agrícolas (carbonato de calcio). Que si se le otorga protección a la marca pretendida **DOLOFLOW**, los distintivos de su representada, y en especial las marcas **SUR FLOW** y **DOLOMAG** sufrirían menoscabo en su notoriedad, en capacidad distintiva y en las ventas, provocando daños irreversibles en el valor de la empresa. Teniendo presente que las marcas cotejadas tienen similitud e identidad

gráfica y fonética, así como la misma idea en común, al reproducir las denominaciones DOLO y FLOW, sino que protege exactamente los mismos productos, enmiendas y fertilizantes, que compartirán los mismos puntos de venta (tiendas, almacenes), mismos canales de publicidad (revistas, etiquetas, redes sociales) exponiéndola aún más. Que su marca tiene un amplio conocimiento en nuestro país en el mercado agropecuario, siendo el distintivo SUR reconocido, pero no limitada a todo Latinoamérica, donde se tiene gran presencia en el mercado. Por todo lo anterior, es evidente que existe un riesgo de confusión en la naturaleza del producto como en su procedencia para el consumidor y que presenta una transgresión a los derechos de su representada al no existir una diferencia suficiente para que la marca solicitante merezca la protección registral y pretender aprovecharse ilegítimamente, imitando el producto y los signos distintivos de su representada. Aportando finalmente prueba que rola a folios 33 a 236 del legajo de apelación digital.

**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 encuentran inscritos los signos:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica

y comercio , registro 265513, cuyo titular es SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A., vigente al 22 de setiembre del 2027, en clase 1 internacional, para proteger y distinguir “productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como la agricultura, la horticultura y la silvicultura, abonos, enmiendas y fertilizantes para el suelo, y toda clase de enmiendas derivados del carbonato de calcio, silicio, fosforo, azufre y magnesio”. (folio 33 expediente principal).

2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica

y comercio , registro 265511, cuyo titular es SUR QUIMICA

---

INTERNACIONAL S.A., vigente al 22 de setiembre del 2027, en clase 1 internacional, para proteger y distinguir “productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como la agricultura, la horticultura y la silvicultura, abonos, enmiendas y fertilizantes para el suelo, y toda clase de productos derivados del carbonato de calcio”. (folio 35 expediente principal).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

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

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** La distintividad es un requisito fundamental para constituir una marca, así lo indica el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), al definirla 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”.

De ahí que, la marca es la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y, por tanto, que ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

El artículo 8 de la Ley de Marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la

representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

De ahí que, para determinar la similitud entre los signos, el operador jurídico primero debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro), teniendo en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Por consiguiente, es el cotejo marcario el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre los mismos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Siendo entonces que para el consiguiente análisis, la marca propuesta y las marcas inscritas del caso en cuestión son:

<i>Signo</i>	<i>ECOGREEN DOLOFLOW</i>		
<i>Estado</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>	<i>Inscrito</i>
<i>Registro</i>	<i>-----</i>	<i>265513</i>	<i>265511</i>
<i>Marca</i>	<i>de Comercio</i>	<i>de Fabrica y Comercio</i>	<i>de Fabrica y Comercio</i>
<i>Protección y</i>	<i>Productos químicos para la</i>	<i>Productos químicos para la industria, la ciencia y la</i>	<i>productos químicos para la industria, la</i>

<b>Distinción</b>	<i>agricultura, horticultura y silvicultura, abonos, enmiendas y fertilizantes para el suelo</i>	<i>fotografía, así como la agricultura, la horticultura y la silvicultura, abonos, enmiendas y fertilizantes para el suelo, y toda clase de enmiendas derivados del carbonato de calcio, silicio, fosforo, azufre y magnesio</i>	<i>ciencia y la fotografía, así como la agricultura, la horticultura y la silvicultura, abonos, enmiendas y fertilizantes para el suelo, y toda clase de productos derivados del carbonato de calcio</i>
<b>Clase</b>	<b>I</b>	<b>I</b>	<b>I</b>
<b>Titular</b>	<b>ORGANICOS ECOGREEN, S.A.</b>	<b>SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.</b>	<b>SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.</b>

Desde un punto de vista *gráfico*, en su globalidad y sin dividirse se determina que la marca solicitada “**ECOGREEN DOLOFLOW**”, es denominativa, de dos palabras y dieciséis letras, de grafía sencilla y letras en color negro, las marcas registradas son mixtas, compuestas por los vocablos **SUR DOLOMAG SUR** (tres palabras y trece letras) y **SUR FLOW SUR** (tres palabras y diez letras); comparten en su estructura gramatical con respecto a **Sur Dolomag** únicamente las letras **DOLO** y a **Sur Flow** el término **FLOW**, no generando relación alguna con **ECOGREEN DOLOFLOW**, pues solo se repiten en cuatro letras para la primera (**DOLO**) y cuatro para la segunda (**FLOW**), además de que no se encuentran en el mismo orden y poseen elementos figurativos que la hacen diferenciarse de la solicitada, logrando que el consumidor las diferencie, por tales razones el signo pretendido a nivel visual se observa y aprecia de modo distinto, y de esa misma manera será percibido por el consumidor, lo cual no genera en éste un riesgo confusión o asociación empresarial.

  
**ECOGREEN DOLOFLOW**

---

# Sur Dolomag<sup>SUR</sup>

Se observa que el signo contiene suficientes elementos diferenciadores entre las marcas, como el término ECOGREEN contra SUR, así como el diseño y colores del triángulo en la parte superior derecha de las inscritas, lo que hace que los signos a nivel visual terminen siendo disímiles. Por lo que estima este Tribunal que de la visión de conjunto y sin fraccionar sus componentes los signos inscritos y el solicitado son completamente diferentes. Por lo que ante este análisis determina este Tribunal que el signo solicitado desde el punto de vista gráfico cumple con la función diferenciadora, que según la doctrina juega un papel fundamental en el derecho marcario.

Por otra parte, nótese que a la hora de pronunciar los signos “**ECOGREEN DOLOFLOW**”, **SUR FLOW** y **SUR DOLOMAG**, estos a nivel *fonético* se escuchan y perciben de manera distinta, a pesar de compartir dos sílabas en común, los mismos en su conjunto provocan al oído del consumidor una diferencia auditiva que le permite claramente distinguirlos, y al conformarse las marcas inscritas por el término **SUR**, el consumidor las identificará en el mercado con orígenes empresariales diferentes, por ende, son sustancialmente distintivas para poder coexistir registralmente.

Desde el punto de vista a nivel *ideológico*, el signo solicitado **ECOGREEN DOLOFLOW** como un todo resulta ser de fantasía, sin tener un significado en sí, si se separa por posibles palabras, **ECO** como **GREEN** podría evocar el concepto ecológico y verde (green, traducido al español); mientras que **DOLOFLOW**, **DOLO** como la voluntad deliberada de cometer un acto, y **FLOW**, traducido al idioma español como **fluir**, mientras que la palabra **SUR** se refieren al punto cardinal; por lo que los términos son distintos, y no lleva a confusión al

---

consumidor medio, teniendo la suficiente diferenciación para su registración.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, arribando a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecian semejanzas que pudiera provocar un riesgo de confusión o asociación empresarial en el público consumidor.

De igual forma, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. Situación que tal y como ha sido analizado líneas arriba no se configura en el presente caso dadas las diferencias sustanciales a nivel gráfico, fonético e ideológico entre los signos cotejados, recayendo en innecesario aplicar el principio de especialidad.

Al analizar este Tribunal, en un todo el signo con las conceptualizaciones indicadas, tal y como lo señala la doctrina: *“La marca debe examinarse en su totalidad y no elemento por elemento, ya que la misma se imprime en la mente del consumidor, como un todo único”* (Nava Negrete, Justo. **Derecho de Marcas, Editorial Porrúa, S.A. México, 1985, pág. 172**), es del criterio que entre las marcas en conflicto, gráficamente, fonéticamente e ideológicamente son distintas y por ende no existe impedimento alguno para que la marca de comercio **“ECOGREEN DOLOFLOW”**, pueda acceder a su registro, pues cuenta con la carga distintiva requerida, para poder distinguir en forma efectiva sus productos, en este caso el consumidor se enfocará en la combinación de palabras que le confieren a la marca solicitada con relación a los signos inscritos, dándole un sentido diferente, siendo que la conceptualización en conjunto de la marca es disímil y le otorga una identidad propia.

Como se aprecia del cotejo marcario antes realizado, considera este Tribunal que el signo pretendido, posee la suficiente distintividad para coexistir registralmente junto con las marcas inscritas, dado que el solicitado frente al registrado no induce al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial. Respecto al principio de especialidad, éste no se transgrede, puesto que, a nivel gráfico, fonético e ideológico, se encuentran las diferencias suficientes entre las marcas cotejadas, impidiendo que se genere daño al titular de las marcas inscritas.

De igual forma este Tribunal no comparte la visión del oponente, ya que la prueba aportada por la empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**, demuestra que los sacos tejidos o empaques con el que se almacena el producto a proteger y distinguir tienen amplias diferencias en cuanto a su estructura gramatical, orden y elementos figurativos, sin contar

con el color, y principalmente el logotipo notorio  , que identifica sin fallo los productos comerciales, proyectos y la empresa del oponente. Véase que al tener la comparación de ambas marcas al frente, los términos de la marca ECOGREEN DOLOFLOW son fuertemente visibles y difiere sustancialmente de la marca notoriamente conocida SUR, sea cual fuere el producto – SUR Dolomag Silicio, SUR Flow Calcio, SUR Flow Calcio Magnesio, SUR Dolomag Plus, SUR Dolomag Fosforo (folios 42 al 50, y 60 del legajo de apelación digital).

<b>SOLICITANTE</b>	<b>OPONENTE</b>
--------------------	-----------------



En cuanto a demás agravios esgrimidos por el representante de la empresa recurrente, que el signo solicitado se compone de términos genéricos, descriptivos, calificativos de uso común, necesarios para este tipo de marcas como son “ECO” y “GREEN”, los cuales no debieron ser analizados por parte del Registro de la Propiedad Industrial, que además las partículas “DOLO” y “FLOW”, son los elementos principales y predominantes en las marcas inscritas, es menester indicar que las marcas que analicen el Registro de la Propiedad Industrial han de ser evaluadas independientemente, ya que los registros anteriores no son vinculantes para el otorgamiento de un derecho marcario, por lo tanto la existencia de esos registros previos, con idéntica o similar denominación, no resulta vinculante en el análisis de registrabilidad de la marca propuesta, ya que cada expediente debe ser estudiado en forma independiente.

---

En cuanto al elemento denominado “Mot Vedette”, como se desprende del cotejo antes

realizado considera este Tribunal que la marca inscrita en este caso , cuenta con la palabra **SUR**, la cual es notoria y reconocida en el sector pertinente del público, siendo éste término el que primero se aprende el consumidor al resultar comúnmente más fácil de memorizar, lo que lleva a que no se incurra en riesgo de confusión o asociación empresarial, por cuanto dicho término llamará la atención en éste al momento de realizar su análisis, razón por la cual no lleva razón el apelante.

Respecto de la jurisprudencia incorporada por el recurrente, como sustento de sus alegatos el Voto 0012-2007 dictado por este Tribunal de alzada. Al respecto, debemos indicar que el citado antecedente no puede ser de aplicación al caso bajo examen, ya que cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la Administración Registral.

Con respecto a que la marca solicitada intenta proteger mismos productos que los signos inscritos, generando riesgo de confusión y asociación empresarial, más aún al contar la empresa titular con años de estar en el mercado, derivándose de ello prestigio y calidad ante el público consumidor, cabe indicar que estos hechos no son un motivo por el cual se deba cercenar el derecho a un tercero de poder registrar una marca, la cual posee una serie de elementos que la diferencia de los signos inscritos, por consiguiente, es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor, por ende, no ocasionan ningún perjuicio a la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A.**

Asimismo, añade el apelante que la empresa solicitante se está aprovechando del prestigio, fama y alto reconocimiento de los signos inscritos, de otorgarse la protección a la marca pretendida, podrían debilitarse o diluirse los signos inscritos sufriendo menoscabo en su

notoriedad, capacidad distintiva y ventas de la empresa titular, en relación al citado argumento el hecho que la marca solicitada pretenda proteger productos similares como lo afirma el apelante, que se encuentren en la misma clase, comparte un mismo ambiente comercial, mismos canales de distribución y los mismos consumidores, al respecto, cabe resaltar, que ello no se constituye en un elemento esencial para determinar que los signos cotejados son similares, esto de conformidad con lo que expresamente establece el ordinal 8 inciso a) de la Ley de Marcas, y el artículo 24 inciso e) de su Reglamento, en el sentido que para que exista un derecho de un tercero afectado las marcas deben ser idénticas o similares y los productos o servicios iguales, relacionados o de una misma naturaleza, que puedan causar confusión o asociación entre ellos, y en el caso que nos ocupa, la regla de dichos artículos no se da, por lo que el signo propuesto “**ECOGREEN DOLOFLOW**”, puede coexistir registralmente junto con las marcas inscritas, dado que el signo solicitado frente a los inscritos no induce al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial, siendo factible su registro, por lo tanto, no podría considerarse dicha afectación a los intereses de la empresa opositora, por tal razón se rechazan sus consideraciones en dicho sentido.

En cuanto a la notoriedad alegada por el apelante, considera este Tribunal que con la prueba aportada en el presente asunto (Acta notarial, muestras de sacos Dolomag y Sur Flow, certificación de ventas netas por exportaciones de los años 2015-2016-2017-2018-2019, publicidad, asesoría, videos, brochures, revistas, certificado de registro de la República de Panamá de “SUR Sur Flow” (diseño), certificado de registro de la República de Panamá de “Sur Dolomag” (diseño), Certificación del contrato de licencia para la explotación de marcas, patentes y para la distribución de productos relacionados entre **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A.**, y **SUR QUÍMICA, S.A.**), este Tribunal concluye que de la prueba aportada por el representante de la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A.**, logra demostrar la comercialización de los productos de las marcas “**SUR FLOW SUR**” y “**SUR DOLOMAG SUR**”, no así la notoriedad alegada con respecto a los

---

parámetros dados por el artículo 45 de la Ley de Marcas, razón por la cual lo alegado por la parte recurrente y de la prueba aportada a los autos, no se satisfacen los requerimientos para que las marcas de fábrica y comercio inscritas, se le otorgue tal categoría.

Según lo manifestado por el apelante, la marca SUR es notoria y cuenta con años en el mercado nacional e internacional y que su gran prestigio se debe al esfuerzo empresarial realizado, y que cualquier persona, sea consumidor o no de los productos de la empresa, puede encontrar una conexión y confundirse con los productos de la empresa demandada. En este caso, el hecho que la palabra SUR, es notoria y reconocida como lo afirma la recurrente, esto lleva al consumidor a distinguir los signos en el mercado, más aún tratándose que el término notorio SUR es reconocido en el sector económico pertinente para pinturas, lo que lleva a que éste no incurra en riesgo de confusión o asociación empresarial, razón por la cual no lleva razón la apelante al indicar, que el consumidor pueda confundirse.

Por ultimo, dentro del proceso de inscripción de otra marca como lo es **ECOGREEN DOLOFLOW**, no es válido solicitar el reconocimiento de notoriedad de las marcas “SUR FLOW SUR” y “SUR DOLOMAG SUR”. Además, que la condición de notoriedad no incide en el proceso de inscripción por las diferencias existentes entre las marcas, específicamente la diferenciación de signos totalmente distintos, por lo que no se quebranta el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos como lo pretende la recurrente.

En virtud de todo lo anterior, es dable manifestar que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debe ser denegada la oposición, situación que se comprueba como consecuencia del cotejo anteriormente realizado por este Tribunal, pues resulta que las marcas enfrentadas carecen de similitudes, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con las marcas inscritas, sin que ello cause entre el público consumidor riesgo de confusión o de asociación, no coincidiendo con los agravios expuestos por el recurrente.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De acuerdo, a las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la cual se confirma, denegándose la oposición planteada y se acoge la solicitud de inscripción de la marca de comercio **ECOGREEN DOLOFLOOW**, en clase 1 de la nomenclatura internacional.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, en su condición de apoderado especial de la empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 08:40:44 horas del 20 de junio de 2019, la que en este acto *se confirma*. Sobre lo decidido 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

**Guadalupe Ortiz Mora**

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**