

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0583-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio**

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

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2016-5403)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

**ZurCa**  
by Axalta

***VOTO 0304-2018***

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

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-0758-0405, en su condición de apoderado especial de la compañía **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Calle Aquilino de la Guardia, No. 8, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:28:32 horas del 28 de agosto de 2017.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 06 de junio de 2016, el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-0433-0939, en su condición de apoderado especial de la empresa **DUWEST RECUBRIMIENTOS S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Guatemala, domiciliada en Avenida dieciséis guion sesenta y dos, zona diez, Torre Platina, Centro de Negocios noveno nivel, Ciudad de Guatemala, Departamento

de Guatemala, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio

**ZurCa**  
by Axalta, en

**clase 2** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“colores, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores”*.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:27:13 horas del 13 de junio de 2016, le previene al apoderado especial de la empresa **DUWEST RECUBRIMIENTOS S.A.**, las objeciones de fondo contenidas en su solicitud, a efecto que proceda a subsanar dentro del plazo establecido por ley. Mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el solicitante pide prórrogas para presentar el traspaso del expediente 2016-5403 a favor de la compañía **COATINGS FOREING IP CO LLC.**, que refiere a la solicitud de traspaso de la marca ZurCa by Axalta.

**TERCERO.** Que los edictos correspondientes fueron publicados en las Gacetas número 50, 51 y 52, de los días 10, 13 y 14 de marzo de 2017, y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de mayo de 2017, el licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, en su condición de apoderado especial de la compañía **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción, alegando que su representada es titular de los signos **“GRUPO SUR”**, inscritas en **clase 01, 02, 19 y 49** internacional, registros números: 254292, 254293, 254291 y 90463, **“SUR (DISEÑO)”**, inscritas en **clase 01, 02 y 19** internacional, registros números: 224974, 76010, 221492 y 181858, **“Sur Kalsur (DISEÑO)”** inscrita en **clase 02** internacional, registro número: 259464, **“SURCOLOR”**, inscrita en **clase 02** internacional, registro número: 86139 y **“SUR COLOR (DISEÑO)”**, inscrita como nombre comercial, registro número: 157739.

**CUARTO.** Que en virtud de la oposición presentada por la representación de la compañía **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de

**ZurCa**

fábrica y comercio

by Axalta

, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las 13:51:30 horas del 12 de mayo de 2017, dio traslado de la oposición a la solicitante,

---

concediéndole un plazo de dos meses contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la resolución a efecto de que procediera a pronunciarse sobre dicha oposición aportando pruebas que estime conveniente. Mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 19 de julio de 2017, la solicitante contesta la oposición.

**QUINTO.** Que mediante resolución dictada a las 14:28:32 horas del 28 de agosto de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso, en lo conducente: “... **POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas ... se resuelve:* Se declara *sin lugar* la oposición planteada por **PABLO ENRIQUE GUIER ACOSTA**, apoderado especial de **SUR QUIMICA INTERNACIONAL**

**ZurCa**

S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca **by Axalta** solicitado por **JOSÉ ANTONIO MUÑOZ FONSECA**, apoderado especial de **DUWEST RECUBRIMIENTOS S.A.** (traspasada a la empresa **COATINGS FOREIGN IP CO. LLC.**, SEGÚN SE INDICA EN CONSIDERANDO IV), la cual se acoge. ...”.

**SEXTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de setiembre de 2017, el licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, en representación de la compañía **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A.**, interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación en subsidio y expresó agravios.

**SÉTIMO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las liberaciones de ley.

**Redacta la juez Ortiz Mora, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos

con tal carácter y relevante para el dictado de la presente resolución, los siguientes:


1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de la compañía **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**, los siguientes signos:


La marca de fábrica y comercio “**GRUPO SUR**”, registro **254292**, inscrita el 12 de agosto de 2016, para proteger y distinguir en clase 1 internacional: “*Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria*” (ver folio 38 a 39 del legajo de apelación)


La marca de fábrica y comercio “**GRUPO SUR**”, registro **254293**, inscrita el 12 de agosto de 2016, para proteger y distinguir en clase 2 internacional: “*Pinturas, barnices, lacas, materias tintóreas, resinas naturales en bruto, mordientes, y demás productos para la protección, conservación, tratamiento y el color de la madera; decoradores, impresos y artistas*”. (ver folio 40 a 41 del legajo de apelación)


La marca de fábrica y comercio “**GRUPO SUR**”, registro **254291**, inscrita el 12 de agosto de 2016, para proteger y distinguir en clase 19 internacional: “*Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos*”. (ver folio 42 a 43 del legajo de apelación)

El nombre comercial “**GRUPO SUR**”, registro **90463**, inscrita el 08 de marzo de 1995, para proteger y distinguir en clase 49 internacional: “*Establecimientos y actividades comerciales e industriales. Ubicado en San José, La Uruca, de Matra 100 metros al oeste y 100 metros al sur*”. (ver folio 44 a 45 del legajo de apelación)

La marca de fábrica y comercio , registro **224974**, inscrita el 08 de febrero de 2013, para proteger y distinguir en clase 1 internacional: “*Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abonos para las tierras; composiciones extintores; preparaciones para el temple y la soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria*”. (ver folio 46 a 47 del legajo de apelación)

La marca de fábrica , registro **76010**, inscrita el 27 de junio de 1991, para proteger y distinguir en clase 2 internacional: “*pinturas y materiales para pintores*”. (ver folio 48 a 49 del legajo de apelación)

La marca de fábrica y comercio , registro **221492**, inscrita el 26 de setiembre de 2012, para proteger y distinguir en clase 2 internacional: “*Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y polvo para pintores; decoradores, impresores y artistas*”. (ver folio 50 a 51 del legajo de apelación)




La marca de fábrica , registro **181858**, inscrita el 07 de noviembre de 2008, para proteger y distinguir en clase 19 internacional: “*Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos*”. (ver folio 52 a 53 del legajo de apelación)

La marca de fábrica y comercio , registro **259464**, inscrita el 10 de febrero de 2012, para proteger y distinguir en clase 2 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, impresores y artistas”.*  
(ver folio 54 a 55 del legajo de apelación)



El nombre comercial **SUR Color**, registro **157739**, inscrita el 04 de abril de 2006, para proteger y distinguir en clase 49 internacional: *“Un establecimiento mercantil dedicado a la asesoría y servicio al público en general para la venta de pinturas, barniz, esmaltes, brochas y bolillos. Ubicado en San José, La Uruca, de Matra 100 metros al oeste y 100 metros al sur”.* (ver folio 56 a 57 del legajo de apelación)

2. Que el signo distintivo SUR (“GRUPO SUR”, ,  y ) , cuya titularidad ostenta la empresa oponente fue declarado notorio mediante Voto 547-2009, de las nueve horas del tres de junio de dos mil nueve, por el Tribunal Registral Administrativo. (ver folios 66 a 75 del expediente principal)

**SEGUNDO. 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.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 14:28:32 horas del 28 de agosto de 2017, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la compañía **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

**ZurCa**

by Axalta

en **clase 2** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“colores, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores”*, la cual se acoge, ya que al realizar el cotejo marcario determina que, a pesar de que

el apelante alega que la marca “SUR” se encuentra contenida en su totalidad en el signo solicitado,

**ZurCa**  
by Axalta

el signo está compuesto de términos completamente distintos entre “ZURCA”, “BY” y “AXALTA”, y al coincidir únicamente en el inicio con el término “ZUR”, no resulta suficiente para creer que el consumidor medio pueda confundirse y pensar que se trata de una marca perteneciente a la compañía **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.** Además tomando en cuenta la disposición de la letras y la grafía de tal forma que el signo pretendido

**ZurCa**  
by Axalta

es muy diferente a la reconocida marca “SUR” razón de ello no existe posibilidad de confusión en el consumidor medio, a pesar de proteger mismos productos o relacionados entre sí. De tal forma que el Registro en su análisis encontró diferencias a nivel gráfico y fonético entre los signos, no generando la posibilidad de riesgo de confusión o engaño en el consumidor promedio, el cual podrá distinguir que se trata de marcas distintas, pudiendo coexistir. Razón por la cual considera el Registro de la Propiedad Industrial que el signo propuesto no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la compañía **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**, en su escrito de agravios alega que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, ya que al realizar el cotejo marcario no aplica correctamente el artículo 8 incisos a), b), c) y e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 del Reglamento a la Ley anteriormente citada. Dentro de la propuesta en el término “**ZurCa**” predomina el vocablo “**ZUR**” reflejando superioridad y preponderancia, convirtiéndolo en el elemento esencial y clave en la marca propuesta, el cual los consumidores recordarán fácilmente a la hora de solicitar el producto. Los radicales, términos y elementos genéricos y de uso común como en este caso es “**by Axalta**”, no deben ser tomados en cuenta al momento de realizar el cotejo marcario. Al considerar predominante el vocablo “**SUR**”, y al ser un término famoso y notorio, el cotejo marcario debe de realizarse preciso y directo, dándole mayor énfasis a las semejanzas que a las diferencias. Aunado a ello la marca solicitada pretende proteger idénticos productos en la misma clase, siendo que los canales de distribución



serán los mismos, pudiendo cualquier persona confundirlos o asociarlos, provocando un perjuicio a mi representada y aprovechándose la empresa solicitante del esfuerzo alcanzado por la compañía **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**, por más de cuarenta años.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Con respecto al caso bajo estudio, la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No, 7978 del 06 de enero del 2000, en su artículo 2 define 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”*.

Con respecto a la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

*“...proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos)”*

El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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.*

Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un **riesgo de confusión o asociación** entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, 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 ambos 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).

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los signos registrados tenemos: El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres comerciales entre otros; examina **similitudes** gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros. Al respecto la jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se indica:

*“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos”*

Desde esta perspectiva cabe señalar, 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.

De lo antes citado corresponde el cotejo de los signos en pugna:

**MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO SOLICITADA**

**ZurCa**  
by Axalta

**Clase 2**

*“colores, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores”*

**SIGNOS INSCRITOS**

**MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO**

**“GRUPO SUR”**

Registro **254292**

Inscrita el 12 de agosto de 2016

Para proteger y distinguir en clase 1 internacional: *“Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria”*

**MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO**

**“GRUPO SUR”**

Registro **254293**

Inscrita el 12 de agosto de 2016

Para proteger y distinguir en clase 2 internacional: *“Pinturas, barnices, lacas, materias tintóreas, resinas naturales en bruto, mordientes, y demás productos para la protección, conservación, tratamiento y el color de la madera; decoradores, impresos y artistas”*

**MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO**

**“GRUPO SUR”**

Registro **254291**

Inscrita el 12 de agosto de 2016

Para proteger y distinguir en clase 19 internacional: *“Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos”*

**NOMBRE COMERCIAL**

**“GRUPO SUR”**

Registro **90463**

Inscrita el 08 de marzo de 1995

Para proteger y distinguir en clase 49 internacional: *“Establecimientos y actividades comerciales e industriales. Ubicado en San José, La Uruca, de Matra 100 metros al oeste y 100 metros al sur”*

**MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO**

**SUR**

Registro **224974**

Inscrita el 08 de febrero de 2013

Para proteger y distinguir en clase 1 internacional: *“Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abonos para las tierras; composiciones*

*extintores; preparaciones para el temple y la soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria”*

**MARCA DE FÁBRICA**



Registro **76010**

Inscrita el 27 de junio de 1991

Para proteger y distinguir en clase 2 internacional: *“pinturas y materiales para pintores”*

**MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO**



Registro **221492**

Inscrita el 26 de setiembre de 2012

Para proteger y distinguir en clase 2 internacional: *“Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y polvo para pintores; decoradores, impresores y artistas”*

**MARCA DE FÁBRICA**



Registro **181858**

Inscrita el 07 de noviembre de 2008

Para proteger y distinguir en clase 19 internacional: *“Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos”*

**MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO**

**Kalsur**<sup>SUR</sup>

Registro **259464**

Inscrita el 10 de febrero de 2012

Para proteger y distinguir en clase 2 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, impresores y artistas”*

**NOMBRE COMERCIAL**



Registro **157739**

Inscrita el 04 de abril de 2006

Para proteger y distinguir en clase 49 internacional: *“Un establecimiento mercantil dedicado a la asesoría y servicio al público en general para la venta de pinturas, barniz, esmaltes, brochas y bolillos. Ubicado en San José, La Uruca, de Matra 100 metros al oeste y 100 metros al sur”*

**ZurCa**  
by Axalta

Desde un punto de vista **gráfico**, se determina que la marca solicitada como los signos inscritos, gráficamente son similares, ya que comparten el término “ZUR” y “SUR”, siendo este elemento predominante en los signos. Obsérvese como la propuesta incita al consumidor a diferenciar de un todo el término “Zur”, ya que luego viene de seguido las letras “C y a”, donde la “C” mayúscula divide ambas sílabas “Zur” con “Ca”.

Los vocablos “by” y “Axalta”, no le aportan distintividad alguna al signo propuesto, el consumidor conforme a lo dicho, al momento de apreciar los signos relacionará en su mente los

términos “ZUR” y “SUR”, generando la posibilidad de riesgo de confusión al creer que los signos pertenecen a un mismo origen empresarial. Este riesgo de confusión es precisamente lo que el ordenamiento jurídico marcario trata de evitar, al no permitir que signos idénticos o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Desde el punto de vista fonético, al momento de pronunciarse la marca solicitada que está compuesta por el elemento preponderante por decirlo de alguna forma, provocado por la misma separación que hace el solicitante en la denominación propuesta, “ZUR”, como, las inscritas conformadas por el vocablo “SUR” que se repite en todos los signos inscritos, de ahí surge la similitud, no existiendo una distintividad clara y suficiente que pueda ser percibida por el oído humano para que el consumidor medio al momento de escucharlas pueda diferenciar una de otras, ya que su pronunciación será similar con grado de identidad.

Desde el punto de vista ideológico, la marca propuesta y las inscritas al conformarse del término “ZUR” y “SUR”, remiten a un mismo razonamiento, puesto que los productos se ofrecen al público consumidor bajo la misma idea y giro comercial, siendo que los productos de la marca solicitada se encuentran inmersos en la lista de productos de los signos inscritos y mismas clases, generando en el consumidor que los asocie a un mismo origen empresarial. Por lo anterior considera este Tribunal que no solo le crea confusión al consumidor, sino también hay un riesgo de asociación empresarial al no poseer el signo solicitado la suficiente distintividad para poder diferenciarse en relación a los signos inscritos por la compañía **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**

El riesgo de confusión se da, cuando hay semejanza entre dos o más signos y hay relación entre los productos o servicios que identifican esos signos, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los propuestos son idénticos o similares y pretendan proteger los mismos productos o servicios o estén relacionados con dicho giro o actividad. Ante la pérdida de la función

principal que tiene una marca, que es no confundir al público consumidor, a ésta se le debe denegar su publicidad registral.

**QUINTO. EN CUANTO A LAS MARCAS NOTORIAS, RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN. Protección reforzada de las marcas notorias.** La ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en sus artículos 8 inciso e), 44 y 45, y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial artículo 6 bis, prevén la protección de las marcas notorias:

El artículo 8 de la ley citada anteriormente en su inciso e), indica: “Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

*e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo”.*

Del citado artículo 8, se desprenden tres elementos que deben ser valorados a partir de que la marca Sur fue declarada notoria, tal como se indica en el hecho probado “2”.

En primer lugar, “**Identidad de las marcas**”. En el presente caso el signo propuesto presenta identidad en su parte denominativa con relación al término “SUR”. El vocablo “CA” parte del signo pretendido no proporciona mayor distintividad precisamente por esa separación de sílabas que hace el propio solicitante. Aquí ya se presenta el primer supuesto del artículo citado: “*constituye una reproducción con respecto al término sur*”.

La marca pedida protege y distingue mismos productos y otros que se encuentran inmersos en la lista de productos de los signos inscritos, por lo que el análisis versa en torno a los demás supuestos



del artículo 8 que de concurrir prohíben el registro de la marca: *“cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo”*.

En segundo lugar, **“Riesgo de confusión o asociación”**. En el presente caso el riesgo de asociación que se cita en el inciso e) del artículo 8 de la ley de marcas, se trata de un riesgo de confusión y asociación empresarial, donde el consumidor no podrá distinguir los signos por su similitud, semejanza en los productos, considerando que unos se derivan del otro y que poseen un origen empresarial en común.

En el caso particular dada la notoriedad del signo registrado **“SUR”**, se presenta la posibilidad de que se configure el riesgo de confusión en el consumidor y este piense que los productos solicitados por el signo propuesto provienen de la misma empresa. En Costa Rica la marca **“SUR”** distingue todo lo que tiene que ver con industria de las pinturas, por lo que goza de una elevada extensión en el mercado; de ingresar al mercado productos de la clase 2 con el signo propuesto

**ZurCa**

by Axalta

el público consumidor creará que esta pertenece a la compañía **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**

En tercer lugar, **“Aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo”**. El carácter notorio de la marca registrada se logra mediante distintos factores: antigüedad, publicidad, mercadeo, calidad, permanencia en el mercado, es decir la notoriedad no surge de forma espontánea, por lo que esa ardua labor merece protección, el permitir que un tercero utilice un signo similar para productos idénticos, sería permitir el aprovechamiento injusto de todo el camino que ha realizado **“SUR”** para constituirse en una marca notoria en el país.

**ZurCa**

by Axalta


El consumidor al observar el signo pretendido **by Axalta**, inmediatamente podría

relacionarlo con la marca “SUR”, que comercializa productos que tienen que ver con industria de las pinturas, y al poseer la compañía **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.** un posicionamiento muy fuerte en el mercado bajo los signos “SUR”, esto facilitará la atracción en perjuicio del esfuerzo económico desplegado por este titular.

Además de los tres elementos citados, otro concepto que puede influir negativamente en un signo notorio es la dilución marcaria. Al respecto el autor Diego Chijane en su obra Derecho de Marcas lo define de la siguiente forma:

*La dilución consiste en la posibilidad de que el público consumidor deje de percibir la marca afamada como algo único, singular, particular. Esto así porque al observar el signo evocará diversos productos y no exclusivamente al producto originario, disminuyendo consiguientemente el poder distintivo de la marca, la imagen asociativa a esta, su singular. (Chijane Dapkevicius, Diego, Derecho de Marcas, editorial B de la F, Montevideo, 2007)*


Este debilitamiento puede darse en el caso concreto de la marca “SUR” que tiene un alto grado de distintividad en relación con el mercado de pinturas, y de permitir a terceros un registro similar,

disminuirá ese carácter distintivo, ya que la marca solicitada  lograría provocar la asociación con los signos inscritos “SUR”, como sus productos. De permitirse la registración del signo solicitado, la marca “SUR” perdería su claridad comunicativa, su singularidad y dispersión gradual de la identidad.

De lo expuesto, contrario a lo argumentado por el Registro de la Propiedad Industrial, considera

este Tribunal que la marca propuesta  presenta semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas, en virtud del elemento que tienen en común capaz de crear confusión en el consumidor y un aprovechamiento de la notoriedad de los signos registrados “SUR”. Por ello, con fundamento en los incisos a), b) y e) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el signo

propuesto no cumple con el requisito de distintividad, causando confusión en el consumidor e incurriendo en los supuestos de marcas notorias registradas, sea: identidad de las marcas, riesgo de confusión o asociación y aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo “SUR”, siendo lo procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, apoderado especial de la compañía **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:28:32 horas del 28 de agosto 2017, la cual se revoca en todos sus extremos.

En consecuencia, se acoge la oposición formulada por el apoderado de la compañía **SUR**  
**QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**, denegando el registro del signo   
propuesto por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, apoderado especial de la empresa **DUWEST RECUBRIMIENTOS S.A.**

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

***POR TANTO***

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara *con lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, en su condición de apoderado especial de la compañía **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:28:32 horas del 28 de agosto de 2017, la cual en este acto se revoca, para que se deniegue la solicitud de registro de la marca de fábrica y

## ZurCa

comercio **by Axalta** en clase 2 internacional, presentada por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, apoderado especial de la empresa **DUWEST RECUBRIMIENTOS S.A.** 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

Quien suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones. San José 27 de junio de 2018.-

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**