

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0129-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: SURFARE

SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-1003)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO 0395-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del cuatro de julio del 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 final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:52:35 horas del 20 de setiembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 06 de febrero de 2017, el licenciado **Federico Ureña Ferrero**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San Pedro de Montes de Oca, titular de la cédula de identidad 1-0901-0453, en su condición de apoderado especial de la empresa **GERMINARE S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de México, y con domicilio en Vía Matamoros 1501, Industrial Nogalar, San Nicolás de los Garza, N.L., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SURFARE**”, en **clase 1** de la clasificación internacional, para proteger y

distinguir: “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, composiciones extintoras, preparaciones para temprar y soldar metales, productos químicos para conservar alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) para la industria”.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en las Gacetas número 46, 47 y 48, de los días 6, 7 y 8 de marzo de 2017, y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 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, “**SURCARBOPLUS 170**”, inscrita en **clase 01** internacional, registro número 228704, “**OMSur**”, inscrita en **clase 01** internacional, registro número 233928, “**CAB-O-SUR**”, inscrita en **clase 01** internacional, registro número 246324, “**Sur Kal Sur (DISEÑO)**” inscrita en **clase 01** internacional, registro número: 256575.

TERCERO. 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 fábrica y comercio “**SURFARE**”, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las 13:21:28 horas del 21 de junio del 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 08 de setiembre del 2017, la solicitante contesta la oposición.

CUARTO. Que mediante resolución final dictada a las 08:52:35 horas del 20 de setiembre 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**, en su condición de **Apoderado Especial** de **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**SURFARE**” en clase 1 internacional, solicitada por **FEDERICO UREÑA FERRERO**, en su condición **Apoderado Especial** de **GERMINARE S.A. DE C.V.**, la cual se acoge”.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de octubre del 2011, 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, y por eso conoce este Tribunal.

SEXTO. 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 Mora Cordero, 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 66 a 67 del expediente principal).

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 84 a 85 del expediente principal).

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 expediente principal),

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 72 a 73 del expediente principal).

La 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) destinados a la industria”. (ver folio 76 a 77 del expediente principal).

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 70 a 71 del expediente principal).

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 74 a 75 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 68 a 69 expediente principal)

La marca de fábrica y comercio “**SUR CARBOPLUS 170**”, registro **228704**, inscrita el 19 de julio de 2013, para proteger y distinguir en clase 1 internacional: “productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la horticultura y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto, abono para las tierras, composiciones extintoras, preparaciones para el temple y soldadura de metales, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) destinados a la industria”. (ver folio 78 a 79 expediente principal).

La marca de fábrica y comercio “**OMSur**”, registro **233928**, inscrita el 27 de febrero de 2014, para

proteger y distinguir en clase 1 internacional: “estearatos de zinc, magnesio, calcio, litio, sodio, potasio, aluminio y sus respectivas mezclas, químicos usados en la industria, ciencia y fotografía, así como en la agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en bruto, plásticos en bruto, abonos para tierras, composiciones extintoras, preposiciones para el temple y la soldadura, sustancias químicas para conservar los productos alimenticios, sustancias curtientes, adhesivos (pegamentos) usados en la industria”. (ver folio 80 a 81 del expediente principal).

La marca de fábrica y comercio “**CARBO-O-SUR**”, registro **246324**, inscrita el 4 de setiembre de 2015, 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 selvicultura, resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto, abonos para el suelo, composiciones extintoras, preparaciones para templar y soldar metales, productos químicos para conservar alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) para la industria, y toda clase de productos derivados del carbono de calcio”. (ver folio 82 a 83 del expediente principal).



La marca de fábrica y comercio, registro **256575**, inscrita el 28 de octubre 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, abonos, enmiendas y fertilizantes para el suelo”. (ver folio 88 a 89 del expediente principal)

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 310 a 319 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 08:52:35 horas del 20 de setiembre 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 “**ZURFARE**” en **clase 1** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “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, composiciones extintoras, preparaciones para templar y soldar metales, productos químicos para conservar alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) para la industria”, la cual se acoge, ya que al realizar el cotejo marcario determina que, a pesar que la opositora alega que la marca solicitada comparte el término “**SUR**” de las marcas registradas, los signos inscritos están compuestos de términos totalmente diferentes “**KAL**”, “**CARBO**”, “**OM**”, al solicitado y al coincidir únicamente en el inicio con el término **SUR**, 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 las letras y la grafía de tal forma que el signo pretendido **SURFARE** 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), d) 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 “**SURFARE**” predomina el vocablo “**SUR**” 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. Al considerar predominante el vocablo “**SUR**”, y al ser un término famoso y notorio, el cotejo marcario debe 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.

Señala, además, que su representada posee innumerables signos distintivos registrados que se acompañan del distintivo “**SUR**” ya sea en su conjunto o por separado. En este caso, cualquier consumidor al observar el término “**SURFARE**”, específicamente en productos de la misma clase, podría entrar en confusión y especular que se tratan de los productos “**SUR**” los cuales tienen gran posicionamiento en el mercado.

Agrega, que indudablemente la marca “**SURFARE**” reproduce el término “**SUR**”, propiedad de mi representada.

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

“SURFARE”

Clase 1

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, composiciones extintoras, preparaciones para templar y soldar metales, productos químicos para conservar alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) para la industria.

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

Registro **228704**

SUR CARBOPLUS

170

Inscrita el 19 de julio de 2013

Para proteger y distinguir en clase 1 internacional: “productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la horticultura y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto, abono para las tierras, composiciones extintoras, preparaciones para el temple y soldadura de metales, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) destinados a la industria”.

MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

Registro **233928**

OMSur

170

Inscrita el 27 de febrero de 2014

Para proteger y distinguir en clase 1 internacional: “estearatos de zinc, magnesio, calcio, litio, sodio, potasio, aluminio y sus respectivas mezclas, químicos usados en la industria, ciencia y fotografía, así como en la agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en bruto, plásticos en bruto, abonos para tierras, composiciones extintoras, preposiciones para el temple y la soldadura, sustancias químicas para conservar los productos alimenticios, sustancias curtientes, adhesivos (pegamentos) usados en la industria”.

MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

Registro **246324**

CARBO-O-SUR

Inscrita el 4 de setiembre de 2015

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 selvicultura, resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto, abonos para el suelo, composiciones extintoras, preparaciones para templar y soldar metales, productos químicos para conservar alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) para la industria, y toda clase de productos derivados del carbono de calcio”.

MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

Registro 256575



Inscrita el 28 de octubre del 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, abonos, enmiendas y fertilizantes para el suelo”.

Desde un punto de vista **gráfico**, se determina que la marca solicitada **SURFARE** como los signos inscritos, gráficamente son similares, ya que comparten el término “**SUR**”, siendo este elemento predominante en los signos confrontados. Obsérvese como la propuesta incita al consumidor a diferenciar de un todo el término “**SUR**”, ya que esta parte inicial crea una semejanza de carácter visual, donde la palabra “**FARE**” no genera impacto en los consumidores.

El que compartan el término “**SUR**” podría inducir a los consumidores a pensar que la marca solicitada constituye una variación o bien una nueva línea comercial de los signos inscritos, lo que determina que no es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de conducir a confusión o riesgo de asociación empresarial.

Por consiguiente, el consumidor conforme a lo dicho, al momento de apreciar los signos relacionará en su mente los términos “**SUR**” de cada uno de los distintivos, generando la posibilidad de riesgo de confusión o riesgo de asociación 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, 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 **SURFARE** que contiene dentro de su denominación el elemento preponderante “**SUR**” de 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, ya que es en el componente **SUR**, donde recaerá la atención de los consumidores.

Desde el punto de vista **ideológico**, la marca propuesta y las marcas y nombre comercial inscrito al compartir el término “**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.**

De lo anterior, se observa, que entre el signo solicitado y los signos inscritos existe una similitud gráfica, fonética e ideológica.

Aunado a lo analizado líneas arriba, corresponde llevar a cabo el cotejo de los productos que pretende proteger la marca solicitada, y los productos y giro comercial de los signos inscritos, para así dilucidar si éstos pueden o no existir registralmente. Para ello se debe tener presente las reglas que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La ley de Marcas las conceptúa como signo o combinación de signos capaces de distinguir los bienes o servicios de una persona y otra, artículo 2 párrafo tercero y 3 párrafo primero. En el cotejo marcario no solo importa la similitud que puede haber entre signos, sino también la similitud que puede existir entre los productos, servicios o giro comercial a los cuales se asocian.

Así, el principio de especialidad que rige el tema del registro de los signos distintivos, en especial de las marcas, consiste en:

“[...] que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1 era edición, 2002, p. 293**).

Este principio está contenido principalmente en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento, que indica:

Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; [...].”

Los productos que intenta amparar la marca solicitada “**SURFARE**”, sea, 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, composiciones extintoras, preparaciones para temprar y soldar metales, productos químicos para conservar alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) para la industria, son idénticos a los productos que protegen las marcas de fábrica y comercio inscritas, “**GRUPO SUR**”, registro

254292, en clase 1 internacional ,  , registro **224974**, en clase 1 internacional, “**SUR CARBOPLUS 170 (diseño)**”, registro **228704**, en clase 1 internacional, “**OMSur**”, registro

233928, en clase 1 internacional, “CARB-O-SUR”, registro 246324, en clase 1 internacional,

 , registro 256575, en clase 1 internacional. (folios 66, 76, 78, 80, 82 y 88 del expediente principal).

Además, los productos referidos se relacionan con los productos de las marcas de fábrica y comercio inscritas, “SUR (diseño)”, registro 181858, clase 19 internacional, “SUR (diseño)”, registro 76010, clase 2 internacional, SUR (diseño), registro 221492, clase 2 internacional, “GRUPO SUR”, registro 254293, clase 2 internacional, “GRUPO SUR”, registro 254291, clase 19 internacional, y el nombre comercial “GRUPO SUR”, registro 90463, toda vez, que tales productos, son materia prima que pueden emplearse para la preparación de los productos que protegen los signos inscritos, en la clase 19 internacional, referente a las marcas de fábrica y

comercio  registro 181858, y “GRUPO SUR”, registro 254291, (folios 68 y 86 del expediente principal), y clase 2 internacional, concerniente a las marcas de fábrica y comercio,

 registro 76010, SUR (diseño),  , registro 221492, “GRUPO SUR”, registro 254293, (folios 70, 74 y 84 del expediente principal, y consecuentemente, tienen conexión con el nombre comercial “GRUPO SUR”, registro 90463, ya que éste protege establecimientos y actividades comerciales e industriales, y dentro de éstos se pueden ofrecer los productos de la marca solicitada, ya que en el listado están los productos químicos para la industria. De manera tal, que de acuerdo a lo indicado, en el presente caso no es aplicable el principio de especialidad.

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**”. 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 y giro comercial 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:

“cualquiera 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 1 con el signo propuesto **SURFARE** el público consumidor creerá 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 o relacionados, sería permitir el aprovechamiento injusto de todo el camino que ha realizado **“SUR”** para constituirse en una marca notoria en el país.

El consumidor al observar el signo pretendido **“SURFARE”**, 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 “**SURFARE**” 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 “**SURFARE**” 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), d) y e) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso e) del Reglamento a la ley citada, 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**”.

Por lo que, en el presente caso, y a la luz de lo analizado respecto a los productos y giro comercial de los signos confrontados, este Tribunal es del criterio que de conformidad con los artículos 25 y 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se deben proteger los signos inscritos y por ende al titular de esos signos, quien goza de un derecho de exclusiva sobre éstos. 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 final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:52:35 horas del 20 de setiembre del 2017, la que en este acto 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 **SURFARE**, en clase 1 internacional propuesto por el licenciado **Federico Ureña Ferrero**, apoderado especial de la empresa **GERMINARE S.A. DE C.V.**

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 final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:52:35 horas del 20 de setiembre del 2017, la cual en este acto se **revoca**, para que se deniegue la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio **SURFARE**, en clase 1 internacional propuesto por el licenciado

Federico Ureña Ferrero, en su condición de apoderado especial de la empresa **GERMINARE S.A. DE C.V.** 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

Rocío Cervantes Barrantes

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33