

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2018-0358-TRA-PI

  
DIRASUR

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de comercio “”

SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2017-7196)

Marcas y Otros Signos Distintivos

### *VOTO 0656-2018*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas quince minutos del siete de noviembre del dos mil dieciocho.*

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **PABLO ENRIQUE GUIER ACOSTA**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José Avenida 8 con calle 37, cédula de identidad número 1-758-405, en su condición de apoderado especial de **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:37:08 horas del 30 de abril de 2018.

*Redacta el juez Arguedas Pérez, y;*

#### **CONSIDERANDO**

##### **PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.**

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de julio del 2017, la señora **ODILIE JIMÉNEZ ELIZONDO**, mayor, soltera, comerciante, vecina de Naranjo de Laurel, frente al Colegio, en soda Lili, Corredores, Puntarenas, Costa Rica, cédula de identidad número 6-0147-0781, actuando en su condición personal, presentó solicitud de

inscripción y registro de la marca de comercio “”, para proteger y distinguir:

“Aceites” en clase 29. En fecha 27 de octubre del 2017 se emitió el edicto de ley del expediente de marras y los avisos respectivos fueron publicados en las ediciones de La Gaceta N° 216, 217 y 218 de los días 15, 16 y 17 de noviembre del año 2017.

Mediante escrito presentado el 15 de enero del 2018, el señor **PABLO ENRIQUE GUIER ACOSTA**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-758-405, en su condición de apoderado especial de **SUR QUIMICA INTERNACIONAL**

S.A., presentó formal oposición en contra de la marca “”.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:37:08 horas del 30 de abril de 2018, rechazó la oposición presentada por el señor **PABLO ENRIQUE GUIER ACOSTA**, en su condición de apoderado especial de **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A.**, contra de la marca

”, al considerar que los signos protegen productos diferentes y no afines, por lo que sumado al hecho de que no existe una similitud gráfica, fonética e ideológica capaz de generar confusión en el consumidor, pueden coexistir en el mercado; citando como fundamento de su denegatoria los artículos 8 incisos a, b y e, 14 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento de la ley.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios:

Que el distintivo **DIRASUR** no resulta suficientemente distintivo con respecto al signo **SUR**. El término **SUR** ha sido declarado como una marca famosa y notoria el cual goza de una protección reforzada en todas las clases. Además, el Tribunal Registral Administrativo destacó que el factor preponderante es **SUR**.

Que conforme al principio de especialidad en relación con el artículo 8 de la Ley de Marcas, un tercero no puede utilizar signos que sean idénticos o similares para los mismos productos y servicios protegidos por un derecho marcario anteriormente conocido. En cuanto al

---

principio de especialidad debe exceptuar los elementos que no merecen protección, enfocarse en los elementos denominativos, darle mayor énfasis a las semejanzas, evitar que pueda existir asociación y evitar el aprovechamiento indebido. En cuanto a la dilución al otorgar el Registro protección al signo solicitado podría debilitar y sufrir menoscabo la notoriedad y capacidad distintiva de la marca de mi representada.

Que el Tribunal reconoció la preponderancia que evoca el término SUR en el mercado nacional, por lo que cualquier persona puede encontrar relación o asociación con la marca DIRASUR, causando un aprovechamiento injusto de la labor de mi representada

Que lo indicado en el considerando tercero de la resolución es incorrecto ya que, en la oposición se indicó los votos del Tribunal donde se demuestra contundentemente que la marca SUR es notoriamente reconocida, por lo que el registro reconoció levemente que el Tribunal declaro la notoriedad de la marca SUR, sin embargo, no le dio la debida importancia; las marcas notorias de SUR se han destacado a través de los años, no puede el Registro de la Propiedad dar por hecho que la marca DIRASUR coexista en el mercado nacional, si bien lo que pretende proteger son aceites, el mercado es cada vez más competitivo y cambiante, lo cual no es viable permitir su inscripción y dejar en desprotección las marcas de mi representada que durante años con un esfuerzo inalcanzable se dio a conocer en el territorio nacional.

No lleva razón el Registro al indicar que la marca DIRASUR no reproduce con el término SUR y pueden coexistir en el mercado sin problema, toda vez que, los signos pretendidos se componen de tres silabas DI – RA – SUR, resultando evidente que en el sufijo o terminación en SUR reproduce por completo el termino famoso y notorio propiedad de mi representada. Riesgo de confusión y dilución de la marca porque el consumidor puede creer que ambos productos, aunque sean diferentes tiene un origen en común, o al menos una calidad del producto en común. Es una marca inadmisibles por derechos de terceros, es una imitación de la marca de la apelante seria inaudito que ambas coexistan en el mercado.

**TERCERO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

**CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Por ajustarse al mérito de los autos que constan dentro de este expediente, este Tribunal acoge el elenco de hechos que tuvo por demostrados el Registro a quo, sea la inscripción a nombre de la empresa impugnante **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**, de los signos: **GRUPO SUR**

registros 254292, 254293, 254291, 90463;  registro 224974,  registro 76010,  registro 221492,  registro 266311,  registro 266273,  registro 234160,  registro 181858;  registro 135286;

**DUROSIL A**  registro 265457.

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

**SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.** 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, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a), b) y e) bajo alguno de los supuestos que se definen:

*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

*a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una*

---

*denominación de origen, 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, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.,*

*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.*

El cotejo de las marcas en conflicto debe realizarse siguiendo los parámetros antes citados y tomando en consideración el reglamento de la ley de rito, decreto ejecutivo N° 3023-J que en su artículo 24 indica las reglas para calificar la semejanza, tanto para la realización del examen de fondo como para las oposiciones dentro de las cuales se encuentran: a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos; c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor,

tomando en cuenta los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos y servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.

II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos que protegen.

Las marcas en cotejo son:

### **SIGNO SOLICITADO**



Aceites

## MARCAS REGISTRADAS



que protegen:

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. 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. Pinturas y materiales para pintores. Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos. Establecimientos y actividades comerciales e industriales. Preparaciones para blanquear, limpiar, pulir, desengrasar y raspar. 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. Gomas, productos en materias plásticas y resinas semielaboradas, materias para calefatear, estopas o aislar.

En el presente caso bajo un correcto análisis en conjunto, desde el punto de vista gráfico, los

signos en conflicto  y GRUPO SUR,  ,



, no presentan mayor similitud. El consumidor medio no se detiene a extraer del signo propuesto sus últimas letras como lo pretende el impugnante, se debe ver el signo solicitado como un conjunto de fantasía sin seccionarlo para su estudio, el signo solicitado

no cuenta con una carga diferencial suficiente frente a las marcas registradas, las diferencias apuntadas permiten distinguir un signo de otro.

De igual modo  **DUROSIL A** <sup>SUR</sup>, signos registrados no se asemejan a



, sobre todo por los productos que distinguen que son totalmente opuestos.

En este punto, las diferencias son mayores que las semejanzas; por lo que, a simple golpe de vista, los signos difieren sustancialmente como para provocar confusión.

Fonéticamente la pronunciación o vocalización de cada signo es muy distinta. La expresión

sonora de “ y **GRUPO SUR**,   , 



**DUROSIL A** <sup>SUR</sup>,” no impacta similarmente en el oído del consumidor.

Ideológicamente el signo solicitado al ser una palabra de fantasía no evoca concepto alguno que se asocie a las marcas registradas, donde su elemento principal se refiere a uno de los 4 puntos cardinales conocido.

Del análisis anterior se verifican más diferencias que semejanzas en el plano gráfico, fonético e ideológico. Sumado a esto es importante recalcar la gama de productos que protegen los signos.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso 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. [...]”*, por lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Es claro que la marca solicita distingue productos totalmente diferentes a los de las marcas registradas. Los productos de la marca solicitada son ***aceites de la clase 29***, esos productos difieren sustancialmente de los productos protegidos por los signos registrados, lo que evita riesgo de confusión no existe ninguna posibilidad que el consumidor se confunda, son productos de naturaleza distinta con fines totalmente distintos, los canales de comercialización de los productos distinguidos por las marcas registradas son por lo general tiendas especializadas como las ferreterías, depósitos de materiales o tiendas de pintura, no tienen que ver absolutamente nada con los aceites para cocinar ya que convergen en distintos canales de distribución, obtención y tipo de comprador, no incurriendo en la causal de rechazo según los parámetros del artículo 24 del Reglamento.

Los productos distinguidos por los signos no presentan alguna conexión competitiva, sumado a esto las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas eliminan cualquier tipo de confusión.

En cuanto a los agravios del solicitante respecto del derecho que goza al contar su marca SUR con el carácter de notoria, cabe destacar al efecto que la notoriedad de las marcas registradas en con relación a las pinturas y los productos relacionados a estas.

Esa notoriedad no alcanza para impedir que terceros utilicen las letras S-U-R en signos que

cuenten con la suficiente distintividad como el caso de , que además de eso protege productos como el aceite para cocinar que no se encuentra dentro de la causal de prohibición del inciso e) del artículo 8 de la ley: *“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”*

En el presente caso al ser los signos tan distintos, no se está causando confusión con el signo notorio registrado, no existe riesgo de asociación, ni aprovechamiento injusto de la notoriedad, ya que las diferencias son muy marcadas, el signo solicitado como un todo cuenta con la característica de distintividad para lograr su registro.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a), b) y e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos no resultan aplicables en este caso, por la cual, conforme lo indicado se rechazan los agravios de la apelante, ya que los signos inscritos, no presentan un grado de similitud desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico que cause riesgo de confusión, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **PABLO ENRIQUE GUIER ACOSTA**, en su condición de apoderado especial de **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:37:08 horas del 30 de abril de 2018.

---

**SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de apelación interpuesto por **PABLO ENRIQUE GUIER ACOSTA**, en su condición de apoderado especial de **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:37:08 horas del 30 de abril de 2018, la cual en este acto se confirma, para que se admita el registro del signo , solicitado por **ODILIE JIMÉNEZ ELIZONDO**, actuando en su condición personal. 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.-**

*Carlos Vargas Jiménez*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Rocío Cervantes Barrantes*

*Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

mgm/CVJ/RAP/RCB/JEAV/GOM

Quien suscribe, Guadalupe Ortíz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez suplente Rocío Cervantes Barrantes, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse incapacitada. San José 27 de febrero de 2019.-