

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0856-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro de marca de servicio “GRUPO SUR INVERSIONES”  
SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 232-05)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

***VOTO N° 547-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas del tres de junio de dos mil nueve.***

Visto el ***Recurso de Apelación*** presentado por el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-249-039, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A., domiciliada en Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y ocho minutos y quince segundos del siete de mayo de dos mil ocho.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el 12 de enero de 2005, el señor Alberto Rampoldi Castro, solicitó la inscripción de la marca de servicios denominada: “GRUPO SUR INVERSIONES”, para proteger seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios, en clase 36 nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que publicados los edictos de ley y mediante escritos presentados ante el

Registro de la Propiedad Industrial el 28 de agosto de 2006, el Licenciado Max Doninelli Peralta en la representación señalada, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaría.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta y ocho minutos con quince segundos del siete de mayo de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el 29 de mayo de 2008 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho; y,**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados, relevante para lo que deber ser resuelto

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas y nombre comercial a favor de SUR QUIMICA INTERNACIONAL:

-“GRUPO SUR.”, *nombre comercial*, número 90463 para proteger establecimientos y actividades comerciales e industriales (ver folio 164);

.-“SUR (**DISEÑO**)”, número 48217, para proteger pinturas y materiales para pintores, colorantes, diluyentes, solventes, adelgazadores, thinners a base de dichas resinas, rellenos, masillas, aceites para lustrar y/o proteger superficies, en clase 2 (ver folio 156);

- “SUR (**DISEÑO**)”, número 76010, para proteger pinturas y materiales para pintores, en clase 2 (ver folio 158);
- “SUR (**SOUTH**)”, número 86261, para proteger preparaciones para blanquear, pulir, desengrasar y raspar, en clase 3 (ver folio 160);
- “SUR (**SOUTH**)”, número 83668, para proteger materiales para la construcción, en clase 19 (ver folio 162);
- “SUR (**SOUTH**)”, número 88974, para proteger productos químicos para la industria y la ciencia; resinas y materias plásticas, composiciones extintoras, adhesivos y pegamentos, en clase 1 (ver folio 190);
- “SUR (**SOUTH**)”, número 83669, para proteger gomas, pegamentos, productos en materias plásticas semielaboradas, materias para calafatear, cerrar o aislar, en clase 17 (ver folio 192).

2.- Que en el suplemento publicitario “SOMOS CELEBRES” del periódico La Nación , edición doscientos siete del jueves 14 de agosto de 2008, en las páginas 10 y 11, aparece reportaje sobre los certificados ISO otorgados a Sur Química S.A., (ver folios del 299 vuelto y 230).

3.- Que según certificación sobre registros contables la empresa Sur Química S.A desde el año 2004 ha invertidos en publicidad (ver folio 260).

4.- Que el Grupo Sur ha participado en eventos nacionales (ver folios 64 y 221).

5.- Que en la dirección de Internet [http://www.revisatas\\_summa.com](http://www.revisatas_summa.com), se publicita entrevista del presidente del GRUPO SUR sobre la actividad del grupo (ver folio 222)

6.- Que en la dirección de Internet del Grupo Sur [http://www.grupo\\_sur.com](http://www.grupo_sur.com), se publicita diferentes anuncios sobre los productos y su utilización (ver folios 235 al 240).

7.- Que la empresa incorpora publicidad en sus vehículos, fotocopias certificadas de vehículos y camiones de la compañía (ver folios 241-242).

8.- Que en la dirección de Internet <http://www.marcome.com>, se publicita registros de marcas inscritas a nivel nacional e internacional de la compañía SUR QUIMICA INTERNACIONAL (ver folios 246 al 259).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO. Planteamiento del Problema.** El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**, y acoge la solicitud de inscripción presentada, por cuanto consideró que analizadas las marcas inscritas de la empresa oponentes frente al signo solicitado “GRUPO SUR INVERSIONES”, en clase 36 internacional no se presenta similitud gráfica, fonética o ideológica capaz de inducir a error o confusión al público consumidor, determinando la coexistencia registral y comercial de los signos marcarios y por cuanto no se demostró la notoriedad de la marcas.

Por su parte, la empresa oponente, en su escrito de apelación y expresión de agravios alega que en el signo que pretende la inscripción Sur es el elemento característico por cuanto Grupo e Inversiones son términos genéricos Además, argumenta, que su representada posee un nombre comercial que cuenta con una protección especial sobre la marca el cual se construyó por la marca famosa y notoria, bajo el nombre comercial GRUPO SUR que efectúa no solo la fabricación de pinturas y materiales afines sino servicios de mantenimiento y pintura de todo tipo de proyectos inmobiliarios. Estima, que el Registro realiza un erróneo cotejo al permitir la coexistencia dos signos idénticos y que favorece el aprovechamiento injustificado del esfuerzo empresarial desde hace casi cuarenta años de su representada por posicionar el

nombre comercial y su marca, siendo parte integrante fundamental de toda una maquinaria empresarial que ha surgido por el constante y prolongado esfuerzo de su propietario y por su elevada reputación se configura como una marca notoriamente reconocida y una empresa reconocida mundialmente. Aporta prueba documental en publicidad en revistas, periódicos, en radio, televisión, página web, reconocimiento, gastos invertidos en publicidad de la marca, y existencia de flotilla distribuidora.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.** Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y ocho minutos y quince segundos del siete de mayo de dos mil ocho debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En efecto, la inscripción de la marca que se gestiona “**GRUPO SUR INVERSIONES**”, en clase 36 de la nomenclatura internacional, resulta ininscribible al existir una semejanza de tipo gráfico e ideológica, concretamente con el nombre comercial “**GRUPO SUR**”, inscrito bajo el número 90463, pues tanto en la pretendida marca como en el nombre comercial confrontados, el factor preponderante es SUR, evocando ambos signos al mismo punto cardinal y ese será el que captará y retendrá con mayor facilidad el consumidor, además de que la opositora ha explotado dicho término desde tiempo atrás según consta de marcas inscritas en diferentes clases (ver considerando primero) con el distintivo SUR precisamente, el que la marca solicitada reproduzca ese término en medio de dos vocablos comunes como lo son Grupo e Inversiones, crean visualmente una similitud que impide su registro, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a servicios o negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios, siendo el nombre comercial para proteger establecimientos y

actividades comerciales e industriales. A pesar de que puedan considerarse que las empresas participan en actividades distintas al no presentarse suficiente carga diferencial en el signo pretendido por el solicitante posibilita que los consumidores bien puedan esperar que dentro de estas actividades comerciales del GRUPO SUR se operen también inversiones de todo tipo de actividades en especial lo referente a negocios inmobiliarios, como lo señala el opositor y recurrente “ *Todas las empresas y grupos de empresas están hecho para efectuar inversiones y su fundamento principal es ese precisamente...*”, por lo que se considera que la marca de servicio solicitada y el nombre comercial inscrito podrían generar un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendido por la normativa marcaria.

Además, de la similitud gráfica e ideológica que se advierte al confrontar GRUPO SUR INVERSIONES como marca de servicio y GRUPO SUR como nombre comercial, lo cual podría sugerir al público consumidor una conexión de las empresas en particular en lo referente a proyectos inmobiliarios su mantenimiento y pintura, en el presente asunto, la parte oponente alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, aportando suficiente documentación para probar su dicho, prueba que avala este Tribunal.

Sobre la marca notoriamente conocida el autor Carlos Fernández Nóvoa señala que: “*marca notoria es la que goza de difusión o-lo que es lo mismo-es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca....*” (**Fundamentos de Derecho de Marcas**, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pág. 32). Lo transcrito, aclara que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente el mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, en el entendido de que no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva.

En relación a tales marcas, los numerales 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 31 del Reglamento a esa Ley y 16.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Industrial relacionados con el Comercio, establecen los presupuestos que se deben cumplir para poder considerar una marca notoria. Así, las características que debe reunir una marca para ser notoria, conforme lo establece el artículo 45 citado, se refieren a: la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos y servicios para los que fue acordada; la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue. Dichos requisitos han sido ampliados, al respecto este Tribunal en el voto N° 499-2008 de las 11:30 horas del 17 de setiembre de 2008, señala que: “... resultan en la actualidad ampliados( los factores) por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley No. 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) 1.2. y 3. de la Recomendación, se agregan los siguientes, que conforman los incisos 4., 5. y 6. de dicho documento: /“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y /o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. el valor asociado a la marca.”. Por su parte, el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Marcas enumera, sin ser exhaustiva, lo que considerará como sector pertinente para determinar la notoriedad de una marca, y entre otros, señala “...a)

*Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que aplica la marca.*

*b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o*

*c) Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.”*

De manera que, el Registro de la Propiedad Industrial de oficio o a instancia de parte interesada, deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella.

Conforme todo lo anterior, en el caso concreto este Tribunal considera que efectivamente las marcas que se discuten a través del tiempo han adquirido notoriedad pues reúnen los requisitos y condiciones de su difusión, según se constata del expediente (folios 156) la empresa opositora SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A., tiene inscrito desde el año 1974 el distintivo SUR, siendo que como se constata posterior a ese año, también aparecen otras inscripciones con el citado distintivo. También, es evidente, conforme la prueba aportada, que la empresa opositora ha realizado un gran esfuerzo en difundir y dar a conocer su distintivo, mediante diversos medios publicitarios idóneos, tales como revistas, periódicos, radio, televisión, eventos, enfocados a darse a conocer al público en general, además, que se han invertido sumas considerables a ese fin (folio 260 y detalles en el considerando primero).

En consecuencia, contrario a lo considerado por la resolución apelada, este Tribunal considera que en este proceso se pudo comprobar la antigüedad de la marca, su alta difusión a través de diferentes medios masivos de comunicación colectiva y el esfuerzo demostrado por la empresa en publicitar el distintivo marcario SUR, todo lo cual comprueba la notoriedad de la marca, tal y como lo alega el recurrente.

Así las cosas, el signo solicitado, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, y el no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de los signos inscritos y el solicitado, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de los distintivos marcarios ya registrados, tal y como se infiere de los artículos 8 a), e), 25 y 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Max Doninelli Peralta, en representación de la empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y ocho minutos y quince segundos del siete de mayo de dos mil ocho, la cual se revoca denegándose en consecuencia el registro solicitado “**GRUPO SUR INVERSIONES**”, en clase 36 nomenclatura internacional.

**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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Max Doninelli Peralta, en representación de la empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y ocho minutos y quince segundos del siete de mayo de dos mil ocho, la cual se revoca denegándose en consecuencia el registro solicitado “**GRUPO SUR INVERSIONES**”, en clase 36 nomenclatura internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

***MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS***

***TE: MARCAS EN TRAMITE DE INSCRIPCION***

***MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO***

***TG: MARCAS INADMISIBLES***

***TNR: 00.41.33.***