



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0120-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio: “BIG SUR”

SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-10594)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO N° 0909-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas veinte minutos del diez de noviembre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **PABLO E. GUIER ACOSTA**, mayor, casado, vecino de San José, cédula de identidad 1-758-405, apoderado de **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:33:14 horas del 17 de noviembre de 2014.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 6 de diciembre de 2013, **EDGAR ZURCHER GURDIAN**, en su condición de apoderado de **COAST RESEARCH LLC**, presentó solicitud de inscripción de la marca “**BIG SUR**”, para proteger y distinguir: computadoras; dispositivos periféricos de cómputo; hardware de cómputo; máquinas de cómputo para juegos; computadoras portátiles; computadoras tipo tableta; asistentes digitales personales; organizadores electrónicos; libretas electrónicas; lectores de libros electrónicos; unidades portátiles electrónicas de juegos adaptadas para ser usadas con una pantalla externa o monitor; dispositivos electrónicos portátiles y software para los mismos; dispositivos portátiles capaces de proveer acceso a la Internet y para enviar, recibir, y almacenar llamadas telefónicas, faxes, correo electrónico y otros datos digitales; unidades



portátiles electrónicas para la recepción inalámbrica, almacenamiento y/o transmisión de datos y mensajes, y dispositivos electrónicos que permiten al usuario mantener rastreo de o administrar información personal; aparatos para la grabación y reproducción de sonido; dispositivos MP3 y otros dispositivos de reproducción de formato digital de audio; grabadoras digitales de audio; grabadoras y reproductoras digitales de video; grabadoras y reproductoras de audio cassettes; grabadoras y reproductoras de video cassettes; grabadoras y reproductoras de discos compactos; grabadoras y reproductoras de discos versátiles digitales; grabadoras y reproductoras de cintas digitales de audio; radios, radio transmisores y receptores; aparatos mezcladores de audio y video; amplificadores de audio; receptores de audio; decodificadores de audio; aparatos de audio para automóviles; audífonos, auriculares; bocinas de audio; micrófonos; componentes de audio y sus accesorios; módems; aparatos de comunicación para redes de cómputo; equipo e instrumentos electrónicos para comunicaciones; aparatos audiovisuales para la enseñanza; aparatos e instrumentos ópticos; aparatos e instrumentos de telecomunicación; dispositivos de sistemas de posicionamiento global (GPS); teléfonos; dispositivos inalámbricos de comunicación para la transmisión de voz, datos o imágenes; cables; aparatos para el almacenamiento de datos; medios magnéticos para el almacenamiento de datos; chips; discos y cintas con contenidos pregrabados o para grabar programas de cómputo y software; aparatos de fax; cámaras; baterías; televisores; receptores de televisión; monitores de televisión; decodificadores; software de cómputo; juegos de computadora y juegos electrónicos; software para sistemas de posicionamiento global (GPS); software de cómputo para emplearse en las siguiente materias :viajes, turismo y planificación de viajes, navegación, planeación de rutas de viaje, geografía, destinos, transporte e información de tráfico, direcciones para manejar o para caminar, localización de mapas personalizado, atlas (guías) de calles, despliegue de mapas electrónicos, e información sobre destinos; software de cómputo para crear, autorizar, distribuir, descargar, transmitir, recibir, reproducir, editar, extraer, codificar, decodificar, desplegar, almacenar y organizar textos, datos, gráficos, imágenes, audio, video y otros contenidos multimedia, publicaciones electrónicas , y juegos electrónicos; software de cómputo para uso en grabaciones, organización, transmisión, manipulación y revisión de textos, datos, archivos de audio, archivos de video y juegos



electrónicos conectados a computadoras, televisores, decodificadores para televisores, reproductores de audio, reproductores de video, reproductores de medios electrónicos, teléfonos, y dispositivos electrónicos portátiles; software de cómputo que permite a los usuarios la programación y distribución de textos, datos, gráficos, imágenes, audio, video y otros contenidos multimedia vía una red global de comunicaciones y otras redes de computo electrónicas y de comunicación; software de cómputo para identificar, localizar, agrupar, distribuir, y administrar datos y enlaces entre servidores de cómputo y usuarios conectados a redes globales de comunicación y otras computadoras, redes electrónicas y de comunicación; software de cómputo para ser usado con dispositivos digitales móviles y otros electrónicos de consumo; software para la edición electrónica; software para lectores de publicaciones electrónicas; software de cómputo para la administración de información personal; contenido, información y comentarios descargables pregrabados de audio y material audio visual ; publicaciones electrónicas descargables, a saber, libros electrónicos, revistas, publicaciones periódicas, boletines, periódicos, diarios y otras publicaciones descargables; software para la administración de bases de datos; software para el reconocimiento de caracteres; software para el reconocimiento de voz; software para correo y mensajes electrónicos; software de cómputo para acceder, navegar y hacer búsquedas en bases de datos en línea; tableros de anuncios electrónicos; software para sincronización de datos; software para el desarrollo de aplicaciones; manuales electrónicos de usuario para ser leídos electrónicamente a través de una máquina de lectura o una computadora para ser vendidos y usados como una unidad con todos los productos antes mencionados; conectores, acopladores, alambres, cables, cargadores, bases, estaciones de bases, interfaces, y adaptadores eléctricos y electrónicos para ser usadas con todos los productos antes mencionados; equipo de cómputo para ser usado con todos los productos antes mencionados; aparatos electrónicos con funciones multimedia para ser usados con todos los productos antes mencionados; aparatos electrónicos con funciones interactivas para ser usados con todos los productos antes mencionados; accesorios, partes, adaptares y aparatos de prueba para todos los productos antes mencionados; cubiertas, bolsas y estuches especialmente adaptados para contener todos los productos antes mencionados; instrumentos de navegación; aparatos para verificar la legitimidad de los sellos postales de correo; cajas registradoras;



máquinas para aparatos activados con monedas; máquinas para dictado; máquinas de dobladillo; máquinas para ser usadas en votaciones; aparatos para etiquetar electrónicamente productos; máquinas seleccionadoras de precios (scanner); aparatos e instrumentos de peso; medidores; tableros de anuncios electrónicos; aparatos e instrumentos de medición; aparatos e instrumentos ópticos; placas de silicón; circuitos integrados; pantallas fluorescentes; aparatos de control remoto; filamentos para la conducción de la luz (fibras ópticas); instalaciones electrónicas para el control remoto de operaciones industriales; aparatos para detener la iluminación; electrolizadores; extintores de fuego; aparatos radiológicos para uso industrial; aparatos y dispositivos de salvamento; silbatos de alarma; gafas de sol; dibujos animados; ovoscopios; silbatos para perros; imanes decorativos; rejas electrificadas; calcetines calentados eléctricamente, en clase 9 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el diario oficial la Gaceta, y dentro del plazo conferido, el licenciado **PABLO E. GUIER ACOSTA**, apoderado de **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**, formuló oposición al registro de la marca solicitada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:33:14 horas del 17 de noviembre de 2014, resolvió: “(...) Declarar sin lugar la oposición interpuesta por **PABLO E. GUIER ACOSTA**, apoderado de **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**BIG SUR**” en clase 9; presentada por el apoderado de **COAST RESEARCH LLC.**, *la cual en este acto se acoge* (...)”.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 10 de diciembre de 2014, **PABLO E. GUIER ACOSTA**, apoderado de **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida, el Registro de Propiedad Industrial admitió dicho recurso y por esa circunstancia conoce este Tribunal.



QUINTO. Que 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta la Juez Díaz Díaz, 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 empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**, los siguientes signos:

“**GRUPO SUR**”, registro 90463, para proteger y distinguir: Establecimientos y actividades comerciales e industriales. Ubicado en San José, La Uruca, de Matra 100 mts. al oeste y 100 m al sur.

“**SUR (SOUTH)**”, registro 88974, vigente hasta 26/10/2024, para proteger y distinguir: Productos químicos para la industria y la ciencia; resinas y materias plásticas, composiciones extintoras, adhesivos y pegamentos, en clase 1.

“**SUR (SOUTH)**”, registro 83669, vigente hasta 17/08/2023, para proteger y distinguir: gomas, pegamentos, productos en materias plásticas semielaboradas, materias para calafatear, cerrar o aislar, en clase 17.

“**SUR (SOUTH)**”, registro 83668, vigente hasta 17/08/2023, para proteger y distinguir: materiales para la construcción, en clase 19.

“**SUR (SOUTH)**”, registro 86261, vigente hasta 11/03/2024, para proteger y distinguir: preparaciones para blanquear, pulir, desengrasar y raspar, en clase 3.



, registro 76010, vigente hasta 27/06/2021, para proteger y distinguir: pinturas y materiales para pintores, en clase 2.

2. Que el signo distintivo SUR cuya titularidad ostenta la empresa oponente fue declarado notorio mediante voto #547-2009, de las 9 horas del 3 de junio de 2009, por el Tribunal Registral Administrativo.

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada concluye que no encuentra argumentos suficientes para poder denegar la marca BIG SUR, considera que las marcas enfrentadas a pesar de presentar similitud parcial no se prestan a confusión, por la aplicación del principio de especialidad marcaria. Con respecto a la notoriedad de los signos registrados indica que no alcanza a especular un posible riesgo de confusión o asociación empresarial. Todo esto a la vista del inciso e) del artículo 8 de la ley de marcas. Para mayor claridad la ley de marcas nacional no regula el caso de las marcas renombradas que si quiebran el principio de especialidad, verbigracia el caso de ROLEX que expone el oponente en sus alegatos.

Por su parte, el representante de la empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**, en su escrito de agravios alega en términos generales; se presenta una identidad en la parte denominativa de los signos enfrentados, identidad prohibida por el artículo 8 de la ley de marcas, similitud gráfica, fonética e ideológica. El término BIG no crea diferenciación para valorar las similitudes de las marcas, es genérico, descriptivo y de uso común por lo que no es apropiable. El término predominante en los signos es SUR por lo que es que percibe directamente el consumidor, los términos GRUPO y SUR son descriptivos de uso común, por



lo que no son importantes para el cotejo. SUR es una marca famosa y notoria desde antes de 1974, por tratarse de una marca famosa, goza de una protección reforzada, en todas las clases de la clasificación internacional. Indica que los términos GRANDE y GRUPO tienen una gran similitud gráfica, visual, ortográfica y fonética e ideológica. Nombre comercial y las marcas oponentes son signos famosos y notorios. Resalta que la empresa solicitante no puede aprovecharse del prestigio alcanzado por su representada mediante la marca SUR que es el más destacado en la parte denominativa de los signos. La marca notoria quiebra el principio de especialidad por ello no puede el solicitante utilizar dicho signo independientemente de los productos que distinga. El principio de especialidad no se aplica y se resguarda el uso de estos signos distintivos, incluso cuando se pretende su utilización por terceros en productos o clases diversas a aquélla en la que el bien identificado con la marca adquirió reconocimiento. Solicita se proceda a revocar la resolución impugnada y se rechace la marca solicitada.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. MARCAS NOTORIAS, RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN. Protección reforzada de las marcas notorias. La ley nacional [artículo 8 inciso e), 44 y 45], los tratados internacionales [El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial artículo 6 bis] prevén la protección de las marcas notorias:

Artículo 8º. -Marcas inadmisibles por derechos de terceros. 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.



“ I) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta (...)”

Identidad de las marcas. En el presente caso las marcas presentan identidad en su parte denominativa [SUR], el término agregado al signo solicitado no le otorga mayor distintividad ya que traducido al español significa GRANDE es un adjetivo calificativo no apropiable por un solo comerciante, aquí ya se presenta el primer supuesto del artículo 8 citado: “*constituye una reproducción con respecto al término sur*”.

Las marcas en pugna protegen productos distintos [hardware, software, y otros productos de la clase 9/pinturas y sus complementos], 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*”.

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 del riesgo de confusión mediato, donde el consumidor a pesar de no confundir los signos por la disimilitud de productos, considera que uno se deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial 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



proviene de la misma empresa, es decir, el consumidor podría especular que la empresa oponente incursiono en el campo de productos de la clase 9. Hecho que es ajeno a la realidad del mercado.

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 9 con esa misma marca el público consumidor creará que la empresa titular ha extendido su giro comercial.

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 igual para productos distintos, 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 la palabra SUR inmediatamente la relaciona con la marca que comercializa pinturas, ya que la misma tiene un posicionamiento muy fuerte en el mercado que facilita la atracción en perjuicio del esfuerzo económico desplegado por el 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 singularidad. [Chijane Dapkevicius, Diego, Derecho de Marcas, editorial B de la F,



Montevideo, 2007]

Este debilitamiento puede darse en el caso concreto, la marca SUR tiene un alto grado de distintividad en relación con el mercado de pinturas, de permitir a terceros su registro para productos de la clase 9 disminuirá ese carácter distintivo. Ya la marca no logra provocar la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada la marca perdería su claridad comunicativa y su singularidad.

Del análisis anterior se observa que la marca solicitada incurre en las prohibiciones del inciso a) y e) del artículo 8 de la ley de marcas, ya que es una reproducción de las marcas notorias registradas. Esa notoriedad de las marcas registradas hace que concurran los demás supuestos citados, sea: riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo y dilución de la marca SUR, por lo tanto, debe ser denegado su registro.

De lo expuesto, contrario a lo argumentado por el Registro de la Propiedad Industrial, es criterio de esta autoridad que la marca propuesta presenta semejanza gráfica, fonética e ideológica, capaz de crear confusión en el consumidor y aprovechamiento de la notoriedad de los signos registrados SUR. Por ello, con fundamento en los incisos a) y e) del artículo 8 de la Ley de Marcas, el signo propuesto no cumple con el requisito de distintividad para su registro y por ello lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **PABLO E. GUIER ACOSTA**, apoderado de **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:33:14 horas del 17 de noviembre de 2014, la cual se revoca en todos sus extremos, y en consecuencia se acoge la oposición formulada por el apoderado de la empresa SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A., denegando el registro del signo BIG SUR propuesto por EDGAR ZURCHER GURDIAN, en su condición de apoderado de COAST RESEARCH LLC.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial 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 **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado PABLO E. GUIER ACOSTA, apoderado de SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:33:14 horas del 17 de noviembre de 2014, la cual se revoca en todos sus extremos, y en consecuencia se acoge la oposición formulada por el apoderado de la empresa SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A., denegando el registro del signo BIG SUR propuesto por EDGAR ZURCHER GURDIAN, en su condición de apoderado de COAST RESEARCH LLC. En todo lo demás se mantiene incólume la resolución apelada. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33