



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2024-0080-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA
INTERNATIONAL TEK BRANDS INC, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-8566
MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0127-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y siete minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Pablo Enrique Guier Acosta, cédula de identidad 1-0758-0405, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa INTERNATIONAL TEK BRANDS INC, sociedad organizada de conformidad con las leyes de la República de Panamá, domiciliada en ciudad de Panamá, calle de Aquilino de la Guardia, n.º 8, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:23:42 del 20 de noviembre de 2023.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Pablo Enrique Guier Acosta, de calidades indicadas, apoderado especial de la empresa **INTERNATIONAL TEK BRANDS INC**, presentó solicitud



de inscripción de la marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir en clase 27 internacional: revestimientos y recubrimientos decorativos.

Mediante resolución final dictada a las 14:23:42 del 20 de noviembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la solicitud presentada, por derecho de terceros, al existir similitud gráfica, fonética e ideológica y en la naturaleza comercial de los productos que pretende proteger el signo solicitado en relación con los nombres comerciales propiedad de la compañía **SUR COLOR S.A.**, conforme el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante de la empresa **INTERNATIONAL TEK BRANDS INC**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. Su representada es la titular de la denominación “SUR” la cual es el término principal utilizado por las demás marcas inscritas tales como “SUR DOMUS”, “SUR ARTISUR”, “SUR KERMILL”, “SUR ACRILATEX”, “SURCOLOR” en clase 2 internacional registro 086139.



2. Las marcas de su representada eran propiedad de Sur Química Internacional S.A., esta compañía suscribió un contrato de licencia con Sur Química de Costa Rica S.A. el primero de diciembre de 1978, actualmente denominada Sur Química S.A. El 16 de diciembre de 2010, las partes suscribieron nuevo contrato de licencia para explotación de marcas, patentes y distribución de productos. El contrato suscrito en 2010 establece que las marcas y patentes objeto del contrato incluyen las existentes en el momento y aquellas que se inscriban en el futuro. Al haber existido cesión de marcas por parte de Sur Química Internacional S.A. a favor de International Tek Brands Inc., entonces Sur Química S.A. propietaria de los nombres comerciales “SUR COLOR”, es la licenciataria de las marcas de International Tek Brands Inc., y puede distribuir sus productos y explotar sus signos, incluido entre ellos “SUR Deco Finish ACABADOS DECORATIVOS”.

3. Los nombres comerciales “SUR COLOR” protegen establecimientos comerciales dedicados a la venta de pinturas, barnices, esmaltes, brochas y bolillos. Todos los productos comercializados en estos establecimientos son precisamente todas aquellas marcas “SUR” que son propiedad de su representada.

4. La marca “SUR Deco Finish ACABADOS DECORATIVOS” tiene inscrita en su diseño el distintivo “SUR” (en letra mayúscula, de color rojo y un triángulo amarillo al fondo”, el cual es notoriamente reconocido. Cualquier persona o consumidor deduciría que proviene del “GRUPO SUR”, marcando por completo el origen empresarial y evitando confusión o relación con otro titular o signo distintivo.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios



los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución venida en alzada.

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

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales, que cause nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de



registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos ahí contenidos, en este caso particular el inciso d señala: "si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior."

De acuerdo con la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial.

Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto;

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio



respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar lo anterior se debe realizar un cotejo entre los signos y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos; luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 inciso d) de la Ley de cita, referido en el párrafo anterior, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que también refieren a las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, con el fin de examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a 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 que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se 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:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y los nombres comerciales inscritos:

Marca solicitada



Clase 27: revestimientos y recubrimientos decorativos.

Nombres comerciales inscritos

SUR COLOR

Registro 072192



Establecimiento comercial dedicado a la venta de pintura, barniz, esmaltes, brochas y bolillos.

SUR COLOR

Registro 095031

Establecimiento comercial dedicado a la venta de pintura, barniz, esmaltes, brochas y bolillos; ubicado en San José, calle 11, entre la avenida central y segunda.



Registro 106678

Establecimiento mercantil dedicado a la venta de pintura, barniz, esmaltes, brochas y bolillos; ubicado en San José, exactamente en La Uruca, de Matra, 100 metros oeste y 100 metros al sur.



Registro 157739

Establecimiento mercantil dedicado a la asesoría y servicio al público en general para la venta de pinturas, barniz, esmaltes, brochas y bolillos; ubicado en San José, La Uruca, de Matra, 100 metros oeste y 100 metros al sur.



Conforme lo expuesto, este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual en cuanto a no acoger la marca solicitada, puesto que el signo pretendido tiene en su conjunto la palabra **SUR**, la cual está presente en los nombres comerciales inscritos; si bien es cierto el signo solicitado tiene otros elementos además de la palabra **SUR**, como lo son **Deco Finish** y **ACABADOS DECORATIVOS**, incluye el elemento preponderante de los inscritos; las otras palabras que componen los conjuntos de estos (**Color** en todos los signos y **ASESORÍA Y SERVICIO** uno de ellos) son de uso común para el tipo de productos pretendidos y no pueden ser apropiados por un titular; por lo que a nivel gráfico, ideológico y fonético presentan similitud y pueden generar riesgo de confusión y asociación empresarial.

Ahora bien, tal como se señala en el artículo 24 citado, 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”. Ante ello, se procede en este acto analizar si los servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Los nombres comerciales inscritos, conforme puede observarse en el cotejo realizado, protegen establecimientos comerciales dedicados a la venta de pintura, barniz, esmaltes, brochas y bolillos, así como asesoría y servicio al público en general para la venta de esos productos; y el signo solicitado, en clase 27 internacional, pretende proteger y distinguir revestimientos y recubrimientos decorativos, por lo que son productos que por su naturaleza mercantil se venden en esos locales comerciales, de ahí que, se podría ocasionar un riesgo de confusión y asociación empresarial, que confundiría al consumidor.



Esta situación evidencia que, de coexistir el signo solicitado con los inscritos, el riesgo de confusión y asociación empresarial sería inevitable, de manera que no puede ser aplicado el principio de especialidad y la marca solicitada es inadmisible de conformidad con lo que establecen los artículos 8 inciso d) de la Ley de marcas y 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, pues el signo que solicita la empresa INTERNATIONAL TEK BRANDS INC, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que, no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos inscritos, propiedad de la compañía SUR COLOR S.A., debido al inminente riesgo de confusión y asociación para el consumidor.

Por otra parte, es necesario señalar que no consta ninguna solicitud de traspaso de los signos distintivos inscritos, ni documentación idónea que demuestre que los signos en conflicto pertenecen a el mismo grupo de interés económico; por lo que, para efectos registrales, no es posible la coexistencia de estos, pues como se indicó, el denominativo propuesto incluye la palabra SUR que es la dicción preponderante en los registros vigentes.

Finalmente, en cuanto a la notoriedad alegada por la recurrente conforme al voto 909-2015 dictado por este Tribunal a las 14:20 horas del 10 de noviembre de 2015, es cierto que se reconoció la notoriedad del signo SUR propiedad de la compañía SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A., la cual fue declarada mediante el voto 547-2009 de las 9 horas del 13 de junio de 2009; no obstante, no



encuentra este órgano de alzada motivo alguno para conceder un derecho a la recurrente cuando no se ha demostrado, mediante documentación idónea, la relación económica existente entre la apelante y la compañía titular del signo declarado notorio, así como el correspondiente derecho que en la actualidad alega tener sobre el uso y comercialización de los signos distintivos indicados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 14:23:42 horas del 20 de noviembre de 2023, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que se debe confirmar, en aplicación de los artículos 8 inciso d) de la Ley de marcas y 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

POR TANTO

Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Pablo Enrique Guier Acosta, apoderado especial de la empresa **INTERNATIONAL TEK BRANDS INC**, en contra de la resolución de las 14:23:42 horas del 20 de noviembre de 2023, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que **se confirma**; se rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



ACABADOS DECORATIVOS

en clase 27 internacional. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia



de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Celso Damián Fonseca McSam

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMC/CDFM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55