

Expediente N° 2011-0308-TRA-PI

Solicitud de inscripción marca de fábrica y comercio “EUREKA BAR”

THE COCA-COLA COMPANY., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 10416-2010)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 1020-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las once horas con diez minutos del veintiocho de noviembre del dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, casada una vez, abogada, vecino de San José, cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la compañía **THE COCA-COLA COMPANY.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos, domiciliada en One Coca- Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y un minutos y veintitrés segundos del diez de marzo del dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 9 de Noviembre de 2010, la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**EUREKA BAR**”, en Clase 30 de la Clasificación Internacional, para distinguir preparaciones hechas de cereales.



SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas con cincuenta y un minutos y veintitrés segundos del diez de marzo del dos mil once, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada, fundamentado en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO: Que contra la citada resolución, la representante de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, en fecha 25 de Marzo de 2011, presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio.

CUARTO: 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, 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca **“EUREKA”**, propiedad de **PEDRO OLLER TAYLOR**, cédula uno- setecientos ochenta y siete- cuatrocientos veinticuatro, domiciliado en San José, Escazú, en clase 30, número de registro 150014, desde el 11 de octubre de 2004, vigente hasta el 11 de octubre de 2014 (Folio 4).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO: SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA: El Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispuso rechazar la inscripción del signo solicitado “EUREKA BAR” al ser inadmisibile por derechos de terceros por encontrarse inscrita la marca “EUREKA”, propiedad de **PEDRO OLLER TAYLOR**, cédula de identidad número uno-setecientos ochenta y siete- cuatrocientos veinticuatro, en clase 30 internacional, por cuanto protegen productos similares y relacionados, existiendo similitud gráfica y fonética con el inscrito, pudiendo causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos.

Por su parte, la representante de la sociedad recurrente manifestó disconformidad con la anterior resolución indicando que la marca solicitada pretende proteger únicamente preparaciones hechas de cereales en contraposición del signo inscrito que protege todo el encabezado de la clase 30, coincidiendo las marcas solamente en el rubro que pretende su poderdante. Se refiere también a que según el sitio Web del Ministerio de Salud no hay registro sanitario para un producto con la denominación EUREKA, por lo que es evidente que no hay comercialización. Cita a raíz de lo anterior parte del artículo 18 de la Ley de Marca y otros Signos Distintivos. Agrega además que en virtud de que la marca que se objeta no se encuentra en uso, solicita que se permita a su poderdante coexistir con el signo inscrito con base en el producto limitado que se pretende utilizar. Por otra parte menciona que las marcas en disputa presentan diferencias gráficas importantes, el signo inscrito se compone de un solo término mientras que el pretendido se compone de dos términos, lo cual imprime una fonética que permite diferenciar un signo del otro claramente, reitera que el hecho de que los productos identificados por ambos distintos se ubiquen en la misma clase pero coincidan en un único elemento y el cual no está en uso actualmente, elimina toda la posibilidad de confusión para el público consumidor ya que las circunstancias que ameritan el uso de dichos productos son el resultado de situaciones totalmente diferentes.

Al respecto, considera este Tribunal que no son de recibo los argumentos de la gestionante, dado

Voto N° 1020-2011

que, por el contrario a lo sostenido, del cotejo en conjunto de la marca inscrita “EUREKA” y la solicitada “EUREKA BAR”, se origina una evidente similitud gráfica y fonética tal que podría inducir a error o confusión al consumidor en el mercado, observando en este caso, que ambas marcas protegen “preparaciones hechas de cereales”.

Se advierte con claridad, que ambos signos presentan una identidad en su casi totalidad (EUREKA - EUREKA BAR), pues el elemento preponderante es EUREKA, lo que lo lleva a una pronunciación muy similar, siendo que la diferencia entre ambos términos son únicamente en BAR, lo que no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto visual o auditivo que producen las marcas confrontadas.

Asimismo, ha de tenerse en consideración, que como ambas marcas protegen “preparaciones hechas de cereales”, se incrementa la posibilidad de que el consumidor confunda el origen empresarial de los productos, lo cual podría suceder al momento de despacharse en los establecimientos correspondientes, o al momento de solicitarse y elegirse el producto, no llevando razón el apelante al aducir que existe diferenciación entre las marcas en disputa.

Es menester resaltar, que de acuerdo con lo establecido en los instrumentos jurídicos que rigen la materia, la marca permite a su titular diferenciar en el mercado los productos o servicios idénticos o similares, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, en el artículo 2° define como marca: *“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”*. De lo anterior se colige, que la protección de la norma está referida con especial particularidad a la distintividad del signo para evitar posibles confusiones en la comercialización del producto en perjuicio del consumidor. Este numeral, al igual que el artículo 15 de la Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio “ADPIC”, establece, entre otras



características primordiales que debe poseer toda marca, la distintividad al tener como función esencial el identificar un producto o servicio. Así, el empresario -sea éste una persona física o jurídica- que ofrezca en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, debe pretender que su signo otorgue una identidad propia al producto o servicio que ofrezca que lo haga diferente de otros bienes, con la finalidad de que el consumidor tenga certeza en la adquisición del producto con las cualidades o atributos que ofrece, tales como su origen y calidad. Esta distintividad radica en la relación estrecha y directa que existe entre la denominación y los productos o servicios que se intentan proteger a efecto de que el consumidor en general, pueda determinar en forma precisa los productos y servicios que la marca distingue y protege, a efecto de evitar que se provoque confusión.

Lo anterior, deja claro que la legislación marcaria, lo que pretende es evitar la confusión, por ello se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, siendo por ello cardinal el examen de fondo de la marca solicitada que lleva a cabo el Registrador como parte de su función calificadora, a efecto de determinar si ésta incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 8º de la Ley de cita, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, dándole de esa forma reconocimiento jurídico al titular de la marca inscrita y otorgándole el derecho exclusivo de impedir que terceros sin su consentimiento, puedan utilizar una marca idéntica o similar a la protegida (artículo 25 Ley de Marcas).

El artículo 8º de la ley de cita, señala, “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...*”, y en su inciso a) se establece la figura del riesgo de confusión y lo impone como causal de irreregistrabilidad.

Asimismo, dentro de las reglas para calificar semejanzas que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el inciso f) impone como suficiente motivo para la denegatoria de la inscripción, la posibilidad de que dicha confusión entre los

signos confrontados se produzca para tener por configurada la prohibición del citado inciso a) o la similitud entre ellos.

Así las cosas, el hecho de que la marca solicitada **“EUREKA BAR”** sea un producto dirigido únicamente a proteger y distinguir preparaciones hechas de cereales en clase 30 de la Nomenclatura Internacional, no representa un elemento que logre establecer una diferenciación tajante que anule el riesgo de confusión en el público consumidor, y que permita la coexistencia con el signo inscrito.

En tal sentido, considera este Tribunal que esa leve disimilitud en el elemento denominativo que se comprueba en ambos signos, no constituye un elemento lo eficazmente diferenciador como para permitir la coexistencia registral, pues ya en la actividad comercial el público consumidor puede verse confundido ante la creencia de que se trata de un mismo titular de ambos signos marcarios.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, legislación citada, considera este Tribunal que no lleva razón los alegatos formulados por el apelante en sentido contrario, siendo criterio de este Tribunal que a la marca solicitada **“EUREKA BAR”** no podría autorizársele su inscripción, conforme lo peticionado, ya que le es aplicable como causal de irregistrabilidad el inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas, toda vez que guarda similitud con la marca previamente inscrita **“EUREKA”** que protege igualmente preparaciones hechas de cereales, en la misma clase internacional, determinándose que el signo propuesto no posee la aptitud suficiente para individualizar los productos en el mercado, y ello por cuanto existe la probabilidad de poner al consumidor en riesgo de confusión, ya sea en cuanto al origen empresarial o bien al realizar la elección del producto.

CUARTO. 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de

Voto N° 1020-2011



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la compañía **THE COCA-COLA COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y un minutos y veintitrés segundos del diez de marzo del dos mil once, la cual se confirma. 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33