



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0759-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica “EAGLE ELECTRIC” DISEÑO

COOPER TECNOLOGIES COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 4480-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 110-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las catorce horas veinte minutos del tres de febrero de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por el Licenciado Luis Antonio Salazar Villalobos, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno- seiscientos veintiséis-setecientos cincuenta y uno, en su condición de apoderado especial de la empresa **COOPER TECNOLOGIES COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, domiciliada en 600 Travis, Houston, Texas 77002, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y tres minutos y dos segundos, del veintinueve de abril de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha nueve de mayo de dos mil siete, el Licenciado Luis Salazar Villalobos, como gestor de negocios de COOPER TECNOLOGIES COMPANY , presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**EAGLE ELECTRIC**”, para proteger y distinguir productos y dispositivos de alambrado eléctricos y electrónicos tales como interruptores eléctricos, receptáculos, enchufes, reguladores de voltaje para luces y



ventiladores, reguladores de voltaje deslizantes para luces y ventiladores, interruptores de falla de circuito de tierra, conectores coaxiales, sujetadores de tela metálica placas de pared para interruptores eléctricos, componentes de alambrado para comunicaciones, redes y edificios tales como cubos de distribución, bifurcadores, módulos de parche y enchufes, dispositivos sensores y de actuación para control y administración de energía de aparatos de luz y electrodomésticos, interruptores de radio frecuencia, receptáculos, reguladores de voltaje, controladores y sensores de ocupación, dispositivos de protección para contra el clima incluyendo grada marina, grada hospitalaria y aparatos resistentes a la corrosión, tales como cobertores “mientras los usa” y cobertores de humedad de locación, conectores de telecomunicación tales como enchufes modulares, cables coaxiales, enchufes telefónicos, cables categoría “5”, y conectores de televisión por cable, cables eléctricos, cables de extensión, protectores de picos, fusibles eléctricos, en clase 9 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que mediante auto de las ocho horas, un minutos del veintiuno de noviembre de dos mil siete el Registro de la Propiedad Industrial le comunicó al solicitante del registro que se encontraba inscrita la marca “EAGLE CENTROAMERICANA” (Diseño) de AGUILA ELECTRICA CENTROAMERICA S.A., en clase 9, quien se pronunció con relación a la objeción señalada y la Dirección de la referida Dependencia, mediante la resolución de las doce horas, cuarenta y tres minutos, dos segundos del veintinueve de abril de dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Luis Antonio Salazar Villalobos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de junio de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las



partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad AGUILA ELECTRICA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA, EAGLE ELECTRIC CENTROAMERICAN INCORPORATED, se encuentra inscrito el signo distintivo “**EAGLE CENTROAMERICANA**”, bajo el acta de registro número 164571, desde el 08 de diciembre de 2006 y hasta el 08 de diciembre de 2016, para proteger aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad y similares. (Ver folio 30).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “EAGLE ELECTRIC” DISEÑO, con fundamento en los literales a), b), y c) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro el elemento preponderante -sea la palabra EAGLE- en ambos signos es idéntico, presentando similitud gráfica y fonética y por ende falta de distintividad, además, se pretende proteger productos similares, lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor.



Por su parte, en el escrito de expresión de agravios, la empresa apelante argumentó que existió una empresa antecesora de la actual solicitante que registró por primera vez la marca EAGLE, la cual no fue renovada, así el 30 de octubre de 1995 la antecesora de su representada registró en clase 9 una moderna versión del distintivo, vigente hasta el año 2005 y poco después del vencimiento de las marcas fue registrada por parte de Aguila Eléctrica Centroamericana S.A.. Señala, además, que su representada es la sucesora del buen nombre y reputación (goodwill) creados por Eagle Electric MFG Co. Inc, con la marca EAGLE, la cual es una marca notoria y con presencia en Costa Rica desde hace más de cuarenta años; solicitando que se admita como prueba para mejor resolver que su representada es la sucesora de los derechos de Eagle Electric Mfg. Co. Inc, sobre la marca Eagle, se le conceda el plazo de 3 meses para aportar dicha prueba y demostrar el mejor derecho que posee su representada para el registro de la marca, y que se revoque la resolución apelada y se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Inicialmente, merece referirse a la solicitud que plantea el recurrente en relación a que se le conceda el plazo de 3 meses para aportar como prueba para mejor resolver los documentos que demuestran que su representada es la sucesora de los derechos de Eagle Electric Mfg Co. Inc. sobre la marca EAGLE, al respecto considera este Tribunal que tal petición no procede acogerse, ya que, los argumentos esgrimidos por la sociedad recurrente son lo suficientemente claros para entender cuál es su pretensión, por lo que se hace innecesario tal prueba, además, en autos existen elementos probatorios para dilucidar el asunto planteado.

Por otra parte, el alegato según el cual la marca solicitada tendría “prioridad” sobre la que se encuentra vigente, porque la primera ya había sido registrada años atrás, tampoco puede acogerse para cambiar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto al acaecer la caducidad de la marca “EAGLE DISEÑO” por su falta de renovación el titular pierde los derechos que le confiere el registro.

Conforme los artículos 7º inciso k) y 21 párrafo segundo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se confiere un plazo de gracia de 6 meses posteriores a la fecha de vencimiento de la marca para presentar la renovación, plazo en el cual el registro mantiene su vigencia según lo dispone el numeral 21; por su parte el artículo 7 k) señala: “*No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...) k) Sea idéntico o semejante, de manera que pueda causar confusión, a una marca cuyo registro haya vencido y no haya sido renovado durante el plazo de prioridad de seis meses luego de su vencimiento, o haya sido cancelado a solicitud de su titular y que era usada en el comercio para los mismos productos o servicios u otros que, por su naturaleza, puedan asociarse con aquellos, a menos que, desde el vencimiento o la cancelación hayan transcurrido de uno a tres años, si se trata de una marca colectiva, desde la fecha del vencimiento a cancelación. Esta prohibición no será aplicable cuando la persona que solicita el registro sea la misma que era titular del registro vencido o cancelado a su causahabiente.*”, de forma que una vez transcurrido el plazo de gracia y no habiéndose solicitado la renovación, el efecto jurídico será la cancelación del registro y disponibilidad de la marca para el público. (Lo resaltado no es del original)

Se ha reiterado en diversas ocasiones que los derechos sobre una marca son adquiridos por su titular al registrarse la misma; otorgándose a los productores o comercializadores una protección contra terceros que intenten aprovecharse de la marca ya registrada, evitando que se produzca el riesgo de confusión en el público consumidor de los productos protegidos por la marca, al respecto el artículo 25 de la Ley de Marcas dispone : “*El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión...*”. En este sentido la doctrina señala: “*El derecho de marca se adquiere por el registro (sistema de registro constitutivo). La Ley otorga plenos efectos al derecho de marca registrado. (...) Como todo derecho de propiedad industrial, la marca*



otorga a su titular un derecho de exclusiva o ius prohibendi cuyo ámbito es delimitado por la Ley.” (LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, páginas 543)

Sin embargo, a pesar que la exclusividad de uso de la marca es un derecho esencial en el régimen marcario, para que este derecho continúe en cabeza de su titular, deberá obtenerse oportunamente su renovación, según se desprende de lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Marcas que reza: “*El registro de una marca vencerá a los diez años, contados desde la fecha de su concesión. La marca podrá ser renovada indefinidamente por períodos sucesivos de diez años, contados desde la fecha del vencimiento precedente.*”, y conforme el numeral 21 de dicha ley “*La renovación de registros se efectuará presentando ante el Registro de la Propiedad Industrial el pedido correspondiente, ...*”, de lo cual se infiere que la renovación depende de la voluntad del titular, comprendido en la presentación que éste realice de una solicitud de renovación antes del vencimiento del plazo de expiración del registro de la solicitud correspondiente o en el período de gracia conferido por ley.

En relación a la figura de la renovación, el autor citado señala que “*La renovación de la marca exige una solicitud por parte del titular del derecho o de los causahabientes del mismo. La renovación es un acto de dominio y sólo puede ser efectuado por el propio titular de la marca (el derechohabiente es el titular actual de la marca que no ha procedido a inscribir dicha adquisición; si ya estuviera inscrita, es titular sin más) (...) La renovación hace que la marca siga teniendo la prioridad inicial de la misma...*” (LOBATO, Manuel, op cit, páginas 527 y 531). De lo dicho se concluye, que si el titular no renueva el registro de la marca, este caduca por falta de renovación; lo cual permite al propio titular o a un tercero para solicitar la marca colocándose todos ellos en la misma situación, como si se tratara de un nuevo registro, salvo situaciones especiales como el uso anterior o la notoriedad, lo cual no es el caso que nos ocupa.



En consecuencia, considera este Tribunal, que no lleva razón el inconforme, según se constata de la certificación de la marca “EAGLE CENTROAMERICA”, constante a folio 30 del expediente, tal signo se presentó el 1 de noviembre de 2005 y inscribió el 8 de diciembre de 2006 y las marcas de la recurrente, según lo señala el punto 6 de su escrito de agravios visible a folios 37 al 42, estuvieron vigentes hasta el año 2005, es decir, que cuando se presentó la solicitud de inscripción de la empresa AGUILA ELECTRICA CENTROAMERICANA S.A., la marca, que se argumenta estuvo inscrita, se encontraba vencida desde tiempo atrás (por más de seis meses), por lo que luego de su vencimiento cualquier prioridad respecto a la renovación de su marca había fenecido por el transcurso del tiempo. Si el apelante no solicitó la renovación antes del correspondiente vencimiento, ni se opuso en su oportunidad a la inscripción de la marca “EAGLE CENTRAOMERICANA”, es una cuestión que le atañe única y exclusivamente, a su responsabilidad.

QUINTO. En el caso concreto, analizadas las marcas enfrentadas, este Tribunal comparte el criterio esgrimido por el Registro para denegar la solicitud de inscripción presentada. El artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: “*...proteger efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores*”, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor.

Asimismo, de conformidad con los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite

de inscripción; lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor de confusiones o eventuales engaños. Ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada conforme al artículo 25 de la Ley de Marcas le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos (artículo 24 inciso f) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas citada. Además, es importante considerar el inciso e) del citado artículo 24, que establece que para que exista la probabilidad de confusión, además de la semejanza entre signos requiere que los productos que identifican las marcas sean de la misma clase o naturaleza o que a pesar de ser de distinta clase se puedan asociar o relacionar. Esto debido al principio de especialidad, que es inherente a la marca. Al respecto, Fernández Novoa señala que: “*La marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios*” (**Fernandez-Novoa, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, p.23**); por lo que en virtud de dicho principio es que distintos titulares pueden registrar marcas iguales, en diferentes campos. Si los productos están relacionados o son los mismos, como en el caso bajo examen (similares productos-misma clase), las marcas deberán diferenciarse lo suficiente para no causar confusión, lo cual no se advierte en el presente caso.



SEXTO. Una vez examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir “**EAGLE ELECTRIC**” (**DISEÑO**), solicitado como una marca mixta, con la inscrita también mixta “**EAGLE CENTROAMERICANA**” **DISEÑO**, este Tribunal, estima, que entre los signos cotejados se presenta identidad gráfica, fonética e ideológica capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar la solicitud planteada. Nótese, que el factor tópico en ambas marcas es el vocablo idéntico EAGLE, por encontrarse en una primera posición, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención. En cuanto al diseño, que conforma la pretendida marca, el cual consiste en un rayo que sale de la letra A, no logra una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad que la ley exige a todo signo que solicite la protección registral, tampoco el término Electric que aparece bajo el término Eagle por ser un término genérico.

Además, ambas marcas protegen productos de la clase 9 de la Nomenclatura Internacional, los cuales están relacionados, pues son de uso para la conducción, distribución, transformación, acumulación o control de la electricidad, lo cual podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor al pretender amparar la marca solicitada productos relacionados con los distinguidos por la inscrita.

El hecho de tal semejanza o relación entre los productos que se pretenden proteger, a saber, productos y dispositivos de alambrado eléctricos y electrónicos, tales como interruptores eléctricos, receptáculos, enchufes, reguladores de voltaje para luces, entre otros, con los protegidos por la marca inscrita, además, de ser productos adquiridos por una generalidad y que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos, aumenta la probabilidad de que el consumidor considere que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generándose un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.



Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles.

Bajo esa tesisura, considera este Tribunal que la marca solicitada “**EAGLE ELECTRIC**” **DISEÑO** frente a la inscrita no presenta una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta, similar a la inscrita en el plano gráfico, fonético e ideológico y en cuanto a los productos que se solicita proteger, están relacionados con los amparados por la inscrita, lo cual podría provocar un riesgo de confusión de coexistir en el mercado ambas marcas.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literal a),b) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado Luis Antonio Salazar Villalobos, en representación de la sociedad COOPER TECNOLOGIES COMPANY, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y tres minutos, dos segundos del veintinueve de abril de dos mil ocho, la cual se confirma.

OCTAVO. 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 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Luis Antonio Salazar Villalobos, en representación de la sociedad **COOPER TECHNOLOGIES COMPANY**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y tres minutos, dos segundos del veintinueve de abril de dos mil ocho, 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.**

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

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.