



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0317-TRA-PI

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

THE COCA-COLA COMPANY., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2010-10415)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 1019-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las once horas con cinco 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 catorce horas con cincuenta y dos minutos y quince segundos del diez de marzo de 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 31 de la Clasificación Internacional, para distinguir malta; y en clase 32 para distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones



para hacer bebidas.

SEGUNDO: Que para cumplir con la prevención de las diez horas veintiocho minutos del once de noviembre del año dos mil diez, realizada por el Registro de la Propiedad Industrial, el solicitante limitó el ámbito de protección en la clase 32 excluyendo el término “cervezas” y aclarando que todo lo que se pretende proteger no contiene alcohol.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y dos minutos y quince segundos del diez de marzo de 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.

CUARTO: 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.

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, 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 inscrito el nombre comercial “**LA EUREKA**”, propiedad de **CEVICHITO LTDA**, con establecimiento mercantil de cantina y



restaurante. Puntarenas, número de registro 43557, inscrita desde el 17 de enero de 1972 (Folio 5).

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. EN CUANTO A LA SIMILITUD DE LA MARCA SOLICITADA Y EL NOMBRE COMERCIAL INSCRITO. 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 inadmisibles por derechos de terceros por encontrarse inscrito el nombre comercial **“LA EUREKA”**, propiedad de **CEVICHITO LTDA**, por cuanto protegen productos similares y relacionados, existiendo similitud gráfica y fonética con el inscrito que pueden causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger.

Por su parte, la representante de la sociedad recurrente manifestó disconformidad con la anterior resolución indicando que la marca si cumple con los criterios establecidos en la Ley 7978 de forma tal que se limitó su ámbito de protección en la case 32 excluyendo el término “cervezas” y aclarando que todo lo que se pretende proteger no contiene alcohol, para lo cual cita parte del artículo 18 de la Ley de Marca y otros Signos Distintivos, existiendo múltiples diferencias entre los dos distintivos. Agrega además que los signos en disputa no comparten la misma clase, no coincidiendo en los productos o actividades, con lo cual no existen bases contundentes que impidan su coexistencia registral, habiendo poca probabilidad que un consumidor vaya a confundir la existencia del local puntarenense con los productos pretendidos a la hora de adquirirlos, no corriendo el riesgo de asociación empresarial. Adicionalmente la marca solicitada presenta es diferente desde el punto de vista semántica por cuanto que BAR en la marca **“EUREKA BAR”** no se relaciona en modo alguno con CANTINA, de acuerdo a la Real Academia Española.



Analizadas las razones dadas por la entidad recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, las mismas no son compartidas por este Tribunal, a saber:

El artículo 8° inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando su uso sea *“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”*.

Dado que por el contrario a lo sostenido por el apelante, del cotejo en conjunto del nombre comercial inscrito **“LA EUREKA”** y la marca solicitada **“EUREKA BAR”**, se origina una evidente similitud gráfica y fonética tal que podría inducir a error o confusión al consumidor en el mercado, ya que se advierte con claridad, que ambos signos presentan una identidad en casi su totalidad (**LA 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, siendo por el contrario el término BAR una posible causa para que el consumidor lo relacione con el nombre comercial inscrito que lleva el establecimiento comercial LA EUREKA, siendo que su giro comercial es respecto a cantina restaurante.

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 signos idénticos o similares a otros registrados 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 8° 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).

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 d) o la similitud entre ellos.

Así las cosas, el hecho de que la marca solicitada **“EUREKA BAR”** sea para proteger y distinguir bebidas que no contienen alcohol según la limitación efectuada en clase 31 y 32 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. Concuera este Órgano de Alzada con lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial, al indicar que *“La aplicación comercial de los productos es la misma puesto que el giro del restaurante/cantina incluye la comercialización de bebidas de todo tipo y no prioritariamente alcohólicas como señala el interesado. Y si se da una visita a un local es con la intención de consumir bebidas. Si bien es cierto no pertenecen a la misma clase el giro comercial encierra la venta de todo tipo de bebidas incluyendo las indicadas en la lista de productos del solicitante, el giro comercial se relaciona con este género de productos y se venden [sic] es este negocio, es decir se encuentran dentro del mismo ámbito comercial, lo cual impide su coexistencia para evitar que se dé una confusión en el consumidor o el riesgo de asociación empresarial puesto que las bebidas en general pertenecen al mismo campo de la industria. Semánticamente el solicitante indica que el significado de la palabra no es bar, sino barra, pero para el consumidor el término claro, distinguible y unívoco es “bar”.”*

Por otro lado, 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 tienen un mismo origen empresarial.

Por todo lo anteriormente expuesto lleva razón el Registro en los argumentos dados en la resolución apelada, no así en el inciso citado del artículo 8 de la Ley de cita, siendo lo correcto el inciso d) del mismo artículo como en un inicio se indicó, y es criterio de este Tribunal avalar la resolución del a quo y rechazar los agravios expuestos por el recurrente en cuanto a los puntos analizados supra, ya que, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de un signo marcario, así, como el derecho exclusivo protegido con ese signo.

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



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 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 catorce horas con cincuenta y dos minutos y quince segundos del diez de marzo de 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



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33