



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0662-TRA-PI

Solicitud de inscripción de señal de propaganda “EUREKA PENSADA PARA CREAR”

THE COCA-COLA COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9030-2010)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 283 -2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del seis de marzo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, Abogado, con cédula de identidad 1-392-470, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintinueve minutos, cincuenta y nueve segundos del veintiocho de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cuatro de diciembre de dos mil diez, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, de calidades y en la representación indicada, solicitó el registro como señal de propaganda de la frase **“EUREKA PENSADA PARA CREAR”** para distinguir *“la promoción de café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales,*



malta, cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” a ser utilizada con la marca “DISEÑO ESPECIAL”, inscrita bajo el Registro No. 206934.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas, veintinueve minutos, cincuenta y nueve segundos del veintiocho de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano el registro de la señal de propaganda solicitada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha ocho de julio de dos mil once, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la solicitante **The Coca-Cola Company**, apeló la resolución final referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

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 Juez Díaz Díaz y;

CONSIDERANDO

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

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**EUREKA**”, Registro No. 150014, vigente desde el 11 de octubre de 2004 y hasta el 11 de octubre de 2014, a nombre de **Pedro Oller Taylor**, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y



distinguir: “*café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo*”, (ver folios 12 y 13)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter que resulten de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. DE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción de la señal de propaganda presentada por **The Coca-Cola Company**, al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, por contener más semejanzas que diferencias con la marca “**EUREKA**”, inscrita bajo Registro No. 150014, lo que denota falta de novedad y originalidad, y en consecuencia es inminente que se produzca un riesgo de confusión en el consumidor, transgrediendo el literal d) del artículo 62 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, haciendo imposible su coexistencia registral.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente fundamenta su inconformidad en que la titular del signo inscrito no comercializa ningún alimento bajo la denominación EUREKA y alega que prueba de ello es que al efectuar la búsqueda en el sitio del Ministerio de Salud, se evidencia que no existe registro sanitario alguno con esa denominación. Solicita se permita la coexistencia de ambos signos, en virtud que dicha marca no se encuentra en uso, aunado a que la señal de publicidad solicita presenta otros términos que la diferencian lo suficiente y además que la campaña publicitaria dejará muy claro que el producto es propiedad y creación de The Coca-Cola Company, evitando con ello el riesgo de asociación empresarial por parte del consumidor.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Para admitir el registro de un signo marcario la Autoridad Registral debe verificar que el pretendido posea una aptitud distintiva suficiente, que le permita diferenciar los productos a proteger de otros similares



que se encuentren en el mercado. Asimismo, el signo propuesto no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. Tampoco debe generar un riesgo de confusión al público consumidor, que se presentaría cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico y que estén destinados a proteger y distinguir productos similares o susceptibles de ser relacionados.

Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo ya inscrito a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En relación con los agravios expuestos por el recurrente, consisten en aspectos que no es posible de valorar en esta instancia, dado que exceden la competencia de este Órgano de Alzada, porque no constituyen elementos o requisitos, establecidos legalmente, que incidan en la registrabilidad de un signo como marca. En este sentido, resulta claro que la existencia o no de registros sanitarios a nombre de la titular del signo inscrito es una cuestión totalmente ajena a este procedimiento.



Asimismo, ante la falta de elementos probatorios que demuestren la falta de uso de la marca inscrita, y al no recurrir la empresa solicitante a interponer el procedimiento correspondiente, no puede acceder esta sede a satisfacer lo solicitado.

Dicho lo anterior, y teniendo presente que el término central de ambos signos confrontados es la palabra “*eureka*”, y que su objeto de protección es el mismo, comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por el *a quo* en la resolución venida en alzada, por cuanto al realizar el cotejo marcario se denota que los signos presentan más similitudes que diferencias y por ello es evidente que pueden causar confusión en el consumidor, al no existir suficientes elementos diferenciadores que permitan identificar e individualizar los productos procedentes de un empresario respecto de los productos ofrecidos por otro. De tal forma que, revisados los argumentos expuestos por la parte apelante, en el caso en concreto se debe rechazar la señal de propaganda propuesta fundamentándose para ello en el artículo 62° inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone:

“Artículo 62.- Prohibiciones para el Registro. No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes:

(...)

d) Aquella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero.”

Dadas todas las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **The Coca-Cola Company** y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintinueve minutos, cincuenta y nueve segundos del veintiocho de junio de dos mil once.

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 N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **The Coca-Cola Company**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintinueve minutos, cincuenta y nueve segundos del veintiocho de junio de dos mil once, la cual se confirma para que se deniegue el registro de la señal de propaganda “**EUREKA PENSADA PARA CREAR**”. 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

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.