



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0425-TRA-PI

Cooper Technologies Company, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4981-07)

Marcas y otros Signos

VOTO 696-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las trece horas treinta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Salazar Villalobos, abogado, cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis – setecientos cincuenta y uno, en su condición de apoderado especial de la empresa **Cooper Technologies Company**, organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 600 Travis, Houston, Texas 77002, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas dieciséis minutos cincuenta y tres segundos del diez de junio de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha nueve de mayo de dos mil siete el Licenciado Luis Salazar Villalobos en la representación que actúa, solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio – **EAGLE diseño**, en la clase 9 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger diversos productos y dispositivos de alambrado eléctricos, tales como, interruptores eléctricos, receptáculos, enchufes, reguladores, de voltaje para luces y ventiladores, reguladores del 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 comunicadores, redes y edificios, tales como cubos de distribución, bifurcadotes, módulos de parche y enchufes, dispositivos sensores y de actuación para control y administración de energía de aparatos 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 coberteras “mientras-los-usa” y cobertores de humedad de locación, conectores de telecomunicación, tales como enchufes modulares, cables coaxiales, enchufes telefónicos, cables de categoría “5”, y conectores de televisión por cable, cables eléctricos de extensión, protectores de picos, fusibles eléctricos.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las doce horas dieciséis minutos cincuenta y tres segundos del diez de junio de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decisión que fue apelada por el solicitante y por ese motivo conoce de este proceso este Tribunal.

TERCERO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la resolución de este proceso se tiene como hecho probado: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el Registro número 164571 se encuentra inscrita la marca de fábrica **EAGLE Centroamericana**, vigente hasta el 8 de diciembre de 2016, cuyo titular es la empresa **Aguila Eléctrica Centroamericana Sociedad Anónima**, que en idioma inglés es **Eagle Electric Centroamerican Incorporated** (folio 29).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho no probado el siguiente: La empresa **Cooper Technologies Company**, no demuestra el uso y notoriedad de la marca que solicita **EAGLE (diseño)**.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 2º y 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la inscripción de la marca solicitada por existir otra inscrita con anterioridad similar a la pedida.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto la empresa que representa es la sucesora del goodwill que logró establecer la empresa **Eagle Electric MFG. CO. INC**, quien tenía inscrita desde hace más de cuarenta años la marca de fábrica y de comercio Eagle, compañía que posteriormente se fusionó y en la actualidad funciona bajo el nombre de **Cooper Technologies Company** a nombre de quien gestiona estas diligencias. La empresa **Eagle Electric MFG. CO. INC**, mantuvo inscrita la marca “**Eagle con diseño de un águila**” hasta el 8 de febrero de 2006 y no hubo renovación de la misma, hasta ahora que se solicita nuevamente, con el inconveniente de que existe inscrita a nombre de otra persona la marca de fábrica **Eagle Centroamericana**. Alega asimismo el recurrente, que la marca solicitada es notoria y con presencia en Costa Rica desde hace más de cuarenta años.

CUARTO. Como primer punto y tomando en consideración los agravios expuestos por el apelante, al igual que lo hizo el Registro, el Tribunal procede a realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado e inscrito, a efecto de corroborar la existencia de la similitud entre las marcas indicadas en la resolución apelada, tomando como referencia normativa los artículos 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas y 24 del Reglamento a esa Ley, los que fueron citados igualmente por el **a quo**.

La observancia de esos preceptos obligan al Tribunal a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de dichas marcas, a fin de esclarecer la existencia de alguna similitud o diferencia entre ambas, para determinar la posibilidad de su coexistencia.

Conforme a lo expuesto, debe señalarse preliminarmente, que los signos oponibles se tratan de dos **marcas mixtas**. La solicitada que es “**un águila con la palabra eagle**” y la inscrita cuya denominación es “**eagle centroamericana**” dispuestas bajo un diseño.

Si se observan ambos signos encontramos que la palabra preponderante que sobresale y que llama directamente la atención al público consumidor, es el término **EAGLE**. La palabra “**Centroamericana**” visible en la inscrita no viene a marcar una diferencia que las individualice y las exima de un posible riesgo de asociación.

Dicho lo anterior, desde un punto de vista **gráfico**, tales marcas son, en términos ortográficos similares, porque su elemento denominativo y predominante y al que el público consumidor dirigirá su mirada y en la mente de éste quedará grabado es la palabra “**Eagle**”. Desde un punto de vista **fonético**, por la igualdad denominativa de las palabras preponderantes de las marcas, resulta que su vocalización y pronunciación es igual. Desde un punto de vista **ideológico**, igualmente existe similitud, pues ambas hacen referencia a un águila.

Hecho el ejercicio anterior, conviene traer a colación lo siguiente. La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para

diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, como es el caso que nos ocupa, pues ambos signos protegen productos similares dentro de una misma clase **-09 de la clasificación oficial-**; genera el **“riesgo de confusión”** al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia. En función de lo anterior, y para evitar que ese riesgo se presente, en el inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas citado, se establece la prohibición de registrar un signo cuando se afecte algún derecho de tercero y más aún el numeral 25 de ese mismo cuerpo normativo otorga al titular de una marca ya registrada el derecho exclusivo de impedir que sin su consentimiento terceros utilicen un signo idéntico o similar para bienes o servicios iguales o parecidos. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ante un caso de similitud de signos manifestó:

“El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.

“Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’. La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase. ” (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995. Los subrayados no son del original).

Partiendo de lo expuesto, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión que la marca inscrita y la solicitada, son marcas similares y que **su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión del público consumidor**, máxime que protegen productos de la misma clase 09.

No es de recibo lo alegado por el apelante en cuanto a un mejor derecho sobre la marca que solicita, así como la notoriedad de la misma, por cuanto, en el primer caso tome en cuenta el recurrente, que el término de vigencia de una marca es de diez años. La marca inscrita bajo el registro 94725 que venció el 8 de febrero de 2006 no fue renovada por su titular, el que conforme a la certificación que consta al folio 59 del expediente, se trata de otra persona totalmente diferente al solicitante y no existe prueba que determine a este Tribunal asociar una empresa con otra. Tampoco existe en el expediente prueba idónea para poder otorgar a la marca solicitada la característica de notoriedad, regulada en los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas. Esta omisión imposibilita a este Tribunal hacer un análisis como el pretendido por el apelante. En cuanto a la solicitud que hace el Licenciado Salazar Villalobos en su escrito de fecha 14 de octubre de 2008, a efecto de que se le conceda 3 meses para presentar documentos que acreditan a su representada con mejor derecho sobre la marca que se discute conforme al artículo 321 del Código Procesal Civil, por cuanto el procedimiento aplicable es el regulado en el Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo. Ese Reglamento respecto a las pruebas en su artículo 27 establece:

“Ingreso del Expediente: Una vez ingresado al Tribunal el Recurso de Apelación, el expediente y sus atestados, el Juez Instructor procederá a analizarlo a fin de determinar si cumple con todos los requisitos de admisibilidad. El Juez instructor conferirá audiencia por el término de quince días hábiles al recurrente para que

presente sus alegatos y pruebas de descargo. Vencido el plazo, el Juez Instructor lo elevará al miembro titular del Tribunal que por turno le corresponda su estudio.”

Además desde la fecha que le fue comunicada la objeción del Registro de inscribir la marca solicitada -26 de noviembre de 2007-, el recurrente debió diligenciar las pruebas necesarias para comprobar lo ahora alegado en su escrito de agravios, razón por la cual se deniega esa solicitud.

QUINTO. En cuanto a lo que debe ser resuelto. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en el inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas y el posible riesgo de confusión entre los productos, conforme lo determina el artículo 24, literal e) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la sociedad **Cooper Technologies Company**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas dieciséis minutos y cincuenta y tres segundos del diez de junio de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

SEXTO: 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, y 2° 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 expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la



sociedad planteado por la sociedad **Cooper Technologies Company**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas dieciséis minutos y cincuenta y tres segundos del diez de junio de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.53