



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0981-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “EUREKA SNACK”

THE COCA-COLA COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 6949-2011)

[Marcas y otros signos]

VOTO No. 749-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinte minutos del veintiocho de agosto de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-392-470, en representación de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y cinco minutos, treinta y un segundos del seis de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de julio de 2011, el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“EUREKA SNACK”**, en donde el término “SNACK” se traduce al español como “refrigerio”, en **Clase 32** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: *“Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas,*



siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, treinta y cinco minutos, treinta y un segundos del seis de octubre de dos mil once, resuelve rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el 20 de octubre de 2011, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Tristán Trelles, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, en virtud 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 observan 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho demostrado: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 17 de enero de 1972, el nombre comercial **“LA EUREKA”**, **Registro No. 43557**, cuyo titular es la empresa CEVICHITO LIMITADA, para proteger y distinguir, en **Clase 49** internacional: *“Un establecimiento mercantil de cantina y restaurante.”* (v. f. 11 y 12).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no



encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro solicitado con fundamento, por una parte, en lo dispuesto en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque afectaría derechos de terceros, ya que existe inscrito el nombre comercial “**LA EUREKA**” y al realizar el cotejo marcario, se determina que ambos signos presentan una composición literaria prácticamente idéntica, ya que el elemento preponderante en ambos es el término “**EUREKA**”, ello por cuanto el término “**SNACK**” es la forma con que, en nuestro medio, se conoce la comida rápida, dado lo cual no le agrega distintividad al signo propuesto. Aunado a ello, ambos protegen productos y servicios que, si bien, se encuentran en distintas clases de la nomenclatura internacional, se encuentran relacionados entre sí, en razón del giro empresarial en que se desenvuelven.

Por otra parte, en aplicación de lo dispuesto en el inciso j) y párrafo final del artículo 7 de la misma ley, el signo propuesto resulta inadmisibile por razones intrínsecas, ya que el público costarricense lo asociará con comidas rápidas y no con refrigerios, y por ello puede causar confusión en cuanto a su naturaleza, cualidades y aptitud para el empleo o el consumo y por ello carece de la distintividad suficiente que permita considerarlo un signo marcario susceptible de protección registral.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, invoca como defensa la aplicación del artículo 18 de la Ley de Marcas. Alega que existen suficientes diferencias entre los signos confrontados a nivel gráfico y semántico, así como en la ubicación de sus productos en la clasificación internacional y de su ámbito de protección y por ello es posible su coexistencia registral. En este sentido señala que no comparten la misma clase, que promocionan diferentes productos y actividades en el mercado, ya que el inscrito es un



establecimiento comercial y el solicitado una marca de productos. Afirma que el local protegido con el signo La Eureka ya no existe en la provincia de Puntarenas y para probar su dicho relaciona documentos que fueron aportados en el Expediente No. 2011-0980-TRA-PI, consistentes en un Acta Notarial y Certificaciones de la Municipalidad de Puntarenas en donde, según afirma, se hace constar que la sociedad Cevichito, S. A. no es contribuyente y el local La Eureka no existe. Agrega que es un error del Registro a quo asumir para el término *snack* la equivalencia con los vocablos *aperitivo*, *boquitas*, *pasabocas*, porque no es así.

En relación con la diferencia semántica, señala el recurrente que según la Real Academia Española, el término *snack* tiene múltiples acepciones y algunas de ellas engloban el significado o idea que se pretende imprimir en el consumidor con la marca propuesta. Al respecto transcribe el apelante el resultado de la búsqueda realizada en (http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=aperitivo), del vocablo “aperitivo” (ver folio 24 vuelto), y basado en dicha consulta sostiene que la palabra *snack* engloba tanto alimentos sólidos como líquidos. Con fundamento en todos estos alegatos afirma que el signo solicitado no produce confusión en el consumidor y tampoco afecta derechos de terceros porque el local comercial de la empresa Cevichito es inexistente, por ello solicita sea revocada la resolución que apela, se continúe el trámite de su solicitud y se proceda a la anulación del Registro No. 43557 del nombre comercial LA EUREKA.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE EL SIGNO SOLICITADO Y LOS ALEGATOS DEL APELANTE. Una vez analizado en forma íntegra el expediente venido en Alzada y realizada la consulta a la Vigésimo Segunda Edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia (<http://www.rae.es/drae/>) sobre el término “**SNACK**”, se indica: “...*La palabra snack no está registrada en el Diccionario...*”

En virtud de lo anterior, llama poderosamente la atención de este Órgano Superior que,



dentro de sus alegatos, la recurrente afirme que dicho vocablo (snack), según la Real Academia Española, tiene múltiples acepciones, dentro de la cuales **engloba tanto alimentos sólidos como líquidos**, siendo falsa dicha afirmación, según lo indicado en el párrafo anterior. No obstante, pretende demostrar su dicho transcribiendo una palabra distinta, en este caso el término “aperitivo”, siendo éste el significado que la propia representación de la empresa solicitante ha dado a la expresión *snack*, por cuanto, se reitera, la Real Academia de la Lengua no la tiene registrada en su Diccionario.

En idéntico sentido, considera extraño este Tribunal que el apelante invoque como defensa lo establecido en el párrafo segundo, del artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en donde se dispone que: *“Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.”* Sin embargo, omite el recurrente manifestar ante esta Autoridad, en qué forma debe aplicar dicha disposición a este caso en concreto, esto es, en qué sentido podría admitirse parcialmente el registro propuesto y permitir la coexistencia de ambos signos. En razón de las anteriores consideraciones, no resultan de recibo estos dos alegatos del solicitante.

Continúa el recurrente indicando que existen suficientes diferencias a nivel gráfico y semántico, así como en la clase internacional y ámbito de protección, por cuanto el solicitado es una marca en clase 32 y el inscrito un nombre comercial. En este sentido, considera este Tribunal que tampoco pueden ser admitidos dichos alegatos, ya que, a pesar que efectivamente los signos confrontados están ubicados en diferentes clases, por el giro comercial del inscrito, hay una alta probabilidad de relacionarlo con los productos que se pretende distinguir con el solicitado, pues es muy común suponer que en una cantina y restaurante se van a vender tanto bebidas alcohólicas como no alcohólicas, tales como las



aguas minerales, gaseosas y jugos de frutas que se ofrecerían con la marca “Eureka Snack”, lo que claramente implica un inminente riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de ambos signos.

Afirma el recurrente que el local protegido con el signo La Eureka ya no existe en la provincia de Puntarenas, ofreciendo como prueba de ello un Acta Notarial y Certificaciones de la Municipalidad de Puntarenas en donde se hace constar que la sociedad Cevichito, S. A. no es contribuyente y que el local La Eureka no existe.

Respecto de dichos argumentos, así como de los documentos aportados, considera este Tribunal, no cuentan con el valor probatorio pretendido por el apelante, ya que el hecho que una sociedad, en este caso El Cevichito, S. A., no tenga inscritos bienes inmuebles y no sea contribuyente de tributos municipales, (ver folios 40 y 41) en modo alguno pueden demostrar que dicha entidad no existe o no esté ejerciendo sus derechos marcarios. Asimismo, el acta notarial (ver folios 45 frente y vuelto) levantada por la Licenciada Chaves Desanti, relacionada con la empresa titular del signo inscrito, tampoco puede ser admitida, por cuanto, dichos alegatos y documentos no se encuentran contemplados dentro del marco de calificación que debe ser valorado por el Registro de la Propiedad Industrial, a fin de verificar si un signo cumple o no con los requisitos de forma y fondo establecidos en el derecho marcario y por ello los mismos resultan carentes de relevancia para el dictado de esta resolución.

Así las cosas, en relación con la registrabilidad del signo solicitado “**EUREKA SNACK**” concluye este Tribunal que el signo solicitado no supera el análisis gráfico, fonético, ni ideológico y por esta razón, tal como afirma el Registro a quo, no es susceptible de protección registral, por ser similar a un signo inscrito a nombre de otro titular, dado que, contrario a lo alegado por el recurrente, no existe una distinción suficiente entre ellos que permita su coexistencia registral, situación que podría provocar un riesgo de confusión en el



consumidor, al aplicarse ambos signos marcarios a productos y servicios de similar naturaleza, y que por ello pueden ser relacionados por el consumidor.

Por último, la empresa apelante en escrito presentado ante este Tribunal el 17 de febrero de 2012 (ver folio 36 vuelto), incluye dentro de sus pretensiones que, además de continuar con el trámite de su solicitud, se **ordene la anulación del Registro No. 43557** del nombre comercial LA EUREKA. Sin embargo, debe recordar la solicitante que esta no es una pretensión esgrimida desde el inicio de este procedimiento y, en todo caso, no es éste el momento oportuno, ni la vía en que corresponde solicitar la anulación de un registro marcario.

Dadas las anteriores consideraciones, no resultan atendibles por esta Autoridad los alegatos del recurrente y por ello 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 trece horas, treinta y cinco minutos, treinta y un segundos del seis de octubre de dos mil once, la cual en este acto se confirma.

QUINTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, 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 trece horas, treinta y cinco minutos, treinta y un segundos del seis de octubre de dos mil once, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del signo “**EUREKA SNACK**” solicitado por la recurrente. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33