

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0311-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de comercio “EAGLE CENTROAMERICANA (diseño)”**

**EAGLE ELECTRIC CENTROAMERICAN S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2012-12267)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 944-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con quince minutos del tres de setiembre del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Enrique Corrales Solano**, mayor, casado en segundas nupcias, abogado y notario, titular de la cédula de identidad número dos-doscientos veintitrés-trescientos sesenta y tres, en su condición de apoderado especial de la empresa **EAGLE ELECTRIC CENTROAMERICAN S.A.**, sociedad organizada bajo las leyes de la República de Costa Rica, cuyo domicilio es Heredia, La Valencia, Parque Industrial Zeta, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintiocho minutos, quince segundos del dieciocho de marzo del dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiuno de diciembre del dos mil doce, el Licenciado **Carlos Enrique Corrales Solano**, representando a la empresa **EAGLE ELECTRIC CENTROAMERICAN S.A.**, solicitó el registro de la marca de comercio



en clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir los siguientes productos: “aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.”

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, veintiocho minutos, quince segundos del dieciocho de marzo del dos mil trece, rechazó el registro solicitado.

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, el veintiuno de marzo del dos mil trece, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación contra de la resolución final antes referida; y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, veintitrés minutos, cuarenta y seis segundos del tres de abril del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal..

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso presentado se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **COOPER TECHONOLOGIES COMAPNY**, la marca de fábrica y de comercio “**EAGLE ELECTRIC (diseño)**” bajo el registro número **183945**, desde el 9 de enero del 2009, vigente hasta el 9 de enero del 2019, en clase 11 Internacional, protege y distingue: “luces eléctricas nocturnas”. (Ver folios 14).

**2.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa

**COOPER TECHONOLOGIES COMAPNY**, la marca de fábrica  bajo el registro número **177576**, desde el 7 de julio de 2008, vigente hasta el 7 de julio del 2018, en clase 11 Internacional, protege y distingue: “luces eléctricas nocturnas”. (Ver folio 15).

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca “**EAGLE CENTROAMERICANA (diseño)**”, al considerar que resulta inadmisibles por derecho de terceros. Según se desprende del análisis y cotejo con las marcas inscritas “**EAGLE ELECTRIC (diseño)**” y “**EAGLE (diseño)**”, resultando aplicable el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por su parte el apelante no expresó agravios.

**TERCERO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO.** Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantado con lo resuelto por el Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem** que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las

razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el **a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por este Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o aspectos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de intangibilidad.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar el representante de la empresa solicitante, ni conferida la audiencia de quince días, expresó el fundamento de su inconformidad.

Ante ese panorama, es claro para esta Autoridad de Alzada que no existe un verdadero interés, por parte del recurrente, de combatir algún punto específico de la resolución impugnada, pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por la carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto que deba ser de conocimiento en alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación y el contenido mínimo de los agravios que debían ser analizados por este Tribunal.

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud, ya que en su conjunto los signos, el

pretendido  y los inscritos “**EAGLE ELECTRIC (diseño)**”,

y , tal y como se desprende a folios 1, 14 y 15 del expediente, giran alrededor de una palabra “**EAGLE**”, este elemento central desde el punto de vista, gráfico, fonético e ideológico, es idéntico, ya que su pronunciación, escritura y conceptualización es la misma. Esta parte preponderante, es la que utiliza el consumidor para referirse al producto o

empresa. Por otro lado, los otros elementos que diferencian las marcas bajo estudio no son suficientes para generar distintividad que impida un riesgo de confusión. Este riesgo de confusión y de asociación entre los distintivos cotejados se consolida por el hecho que los productos que pretende distinguir “**EAGLE CENTROAMERICA (diseño)**”, “**EAGLE ELETRONIC (diseño)**”, y “**EAGLE (diseño)**”, todas en clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, se relacionan entre sí. De tal manera que la marca solicitada incurre en la prohibición establecida en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivo, tal y como bien lo señaló el **a quo**.

Conforme a lo anterior, esta Instancia considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Enrique Corrales Solano**, en su condición de apoderado especial de la empresa “**EAGLE ELECTRIC CENTROAMERICAN S.A.**”, interpuesto contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintiocho minutos, quince segundos del dieciocho de marzo del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose el registro de la marca de comercio “**EAGLE CENTROAMERICA (diseño)**”, en clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

**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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009 publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y cita normativa expuesta, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Enrique Corrales Solano**, en su condición de apoderado especial de la empresa “**EAGLE ELECTRIC**

**CENTROAMERICAN S.A.**”, interpuesto contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintiocho minutos, quince segundos del dieciocho de marzo del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose el registro de la marca de comercio “**EAGLE CENTROAMERICA (diseño)**” en clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTOR**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**