

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0225-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca “”

THE COCA COLA COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No. 2016-5938)

Marcas y otros signos


VOTO N° 0530-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del doce de octubre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por la **licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, con domicilio en San José y cédula de identidad 1-626-794, en representación de **THE COCA-COLA COMPANY** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Georgia, 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 13:35:12 horas del 7 de febrero de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de junio de 2016, el **licenciado Harry Zürcher Blen**, mayor, abogado, vecino de San José y con cédula de identidad 1-415-1184, en representación de **MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Dinamarca, con domicilio en Agro Food Park 13,8200 Aarhus N, Dinamarca, solicitó la

inscripción de la marca de fábrica y comercio “”, en clase 29 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*mantequilla y productos para untar que consisten principalmente de una mezcla de mantequilla y aceite vegetal, queso fresco, aceites y grasas comestibles*” respecto de la cual reclama el derecho de prioridad de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de París, según el certificado de prioridad de la solicitud N° **VA 2015 03241** presentada el 21 diciembre 2015 en la Oficina de Marcas de Dinamarca y registrada el 7 de enero de 2016.

SEGUNDO. Una vez publicados los edictos de ley en La Gaceta 154 a 156 de los días 11, 12 y 16 de agosto de 2016 y transcurrido el término conferido en ellos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de octubre de 2016, presentó su oposición la **licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **THE COCA-COLA COMPANY**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 13:35:12 horas del 7 de febrero de 2017, resolvió: “**POR TANTO** (...) *se resuelve: declarar sin lugar la oposición planteada por la Lic. Milagro Chaves Desanti como apoderada de la empresa The Coca Cola Company contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio DISEÑO ESPECIAL para proteger y distinguir en clase 29 “mantequilla y productos para untar que consisten principalmente de una mezcla de mantequilla y aceite vegetal; queso fresco y grasas comestibles”, bajo el expediente 2016-5938, solicitada por la empresa MEJERIFORENINGEN DANISH, la cual se acoge. (...) NOTIFÍQUESE...*”


CUARTO. Inconforme con lo resuelto, la **licenciada Chaves Desanti**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de que fue admitida la apelación conoce este Tribunal de Alzada.

QUINTO. A la substanciación del recurso 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Vargas Jiménez; y,


CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera como hechos con tal carácter y de utilidad para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

I. Que la marca de fábrica y comercio “”, fue solicitada el 21 de diciembre de 2015 ante la Oficina de Marcas de Dinamarca, para proteger y distinguir: “*mantequilla y productos para untar que consisten principalmente de una mezcla de mantequilla y aceite vegetal, queso fresco, aceites y grasas comestibles*” en clase 29 de la nomenclatura internacional e inscrita el 7 de enero de 2016 con el **registro VR 2016 00061** (folio 15).

II. Que la empresa opositora; The Coca-Cola Company tiene inscritos en Costa Rica, en la clase 32 internacional, los siguientes signos marcarios:



1)  registro 42576, vigente desde el 19 de abril de 1971 y hasta el 19 de abril de 2016, para proteger y distinguir: “*bebidas no alcohólicas y las preparaciones para hacer dichas bebidas*” (folio 21 legajo de apelación)



- 2) registro 170628 vigente desde el 16 de octubre de 2007 y hasta el 16 de octubre de 2017, para proteger y distinguir: “*cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*” (folio 22 legajo de apelación)



- 3) registro 190495 vigente desde el 18 de mayo de 2009 y hasta el 18 de mayo de 2019, para proteger y distinguir: “*cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de siropes, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*” (folio 23 legajo de apelación)



- 4) registro 193823 vigente desde el 21 de agosto de 2009 y hasta el 21 de agosto del 2019, para proteger y distinguir: “*cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*” (folio 24 legajo de apelación)




- 5) registro 206514 vigente desde el 17 de enero de 2011 y hasta el 17 de enero de 2021, para proteger y distinguir: “*cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*” (folio 25 legajo de apelación)

III. Que la empresa opositora no presentó prueba suficiente que acredite la notoriedad de sus signos marcarios.


SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como

no demostrada la notoriedad de las marcas inscritas en Costa Rica a favor de la empresa opositora.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición presentada por **THE COCA-COLA COMPANY** contra la solicitud de registro de “

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Chaves Desanti**, en escrito presentado ante el Registro el 6 de marzo de 2017, manifestó en sus agravios que **THE COCA-COLA COMPANY** cuenta con derechos previos que se ven afectados por la solicitud presentada, porque cada uno de estos signos registrados utilizan el dibujo de la banda curvilínea que caracteriza esta bebida en sus distintas presentaciones, la cual resulta bastante similar a la banda pretendida por la casa danesa. Adicionalmente, el uso del color rojo por parte de la solicitante, incrementa el riesgo de confusión, ya que es conocido en el mercado que COCA COLA usa tradicionalmente este color en su etiqueta.

Indica que la marca que se pretende inscribir es idéntica al signo marcario inscrito, lo cual no va solo en contra de los derechos adquiridos por COCA COLA, sino que también lesiona los derechos del público consumidor, al crearse un error en relación con el origen de ambas. Agrega la recurrente que las posibilidades de que los productos que busca distinguir la marca propuesta sean expendidos en los mismos lugares que los de su representada son demasiado altas, lo cual garantizaría la confusión inmediata en los consumidores ante ambos signos, resultando un daño para su representada y por ello se debe ser más riguroso a la hora de examinar las marcas.

Manifiesta que la existencia de  constituiría una imitación de sus marcas, particularmente por la similitud de las bandas curvilíneas en todos los signos en disputa, con uso similar de color, lo cual no garantiza que el consumidor promedio no haga una asociación empresarial, usurpando el diseño de la oponente. Indica que, de admitir el registro requerido se viola el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y se promueve la apropiación de una marca ajena, al estar la solicitante indicando una falsa procedencia no autorizada por ley, pues el consumidor podría pensar que la empresa opositora va a incursionar en el campo de otros alimentos. El espíritu de la Ley de Marcas es proteger la originalidad de la verdadera marca y dar seguridad al consumidor y por ello la marca solicitada carece de carácter distintivo.

Se apersona también el **licenciado Harry Zürcher Blen**, en representación de la empresa solicitante **MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD**, manifestando que en aplicación del Principio de Especialidad, las marcas cotejadas pueden coexistir de manera pacífica, ya que la propuesta versa sobre mantequilla, queso fresco y grasas comestibles, mientras que las de la oponente son bebidas gaseosas y por ello no existe riesgo de confusión, ni se crea un riesgo de asociación empresarial, porque a pesar de que ambos productos son alimentos, no son similares ni se relacionan. Agrega que no existe imitación del diseño, ni de la grafía en los términos COCA COLA de los signos de la recurrente, toda vez que el pretendido es de tipo figurativo

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Viene enseñando la doctrina: “La protección de la marca notoria se basa en el principio de especialidad –se protege la marca notoriamente conocida por los sectores interesados-. Frente a esta regla, primero doctrinalmente y, después, por intervención del legislador (...) se ha creado la categoría de las marcas renombradas. Mientras que la marca notoria es sólo conocida por los sectores interesados (...) la marca renombrada es conocida más allá del sector comercial o empresarial en el que se usa, esto es, trasciende de los productos o servicios para los que esté registrada. Como consecuencia de ello, la marca renombrada encuentra protección contra marcas en conflicto situadas en otros ámbitos comerciales distintos al suyo propio **con la condición de que exista un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de unos y otros productos o un intento de aprovechamiento de la reputación ajena.**” (LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Editorial Aranzadi, SA, 2ª edición, Pamplona, España, 2007, p. 356) (Negrita y subrayado no son del original).

Sobre la **notoriedad marcaria** ya este Tribunal se ha pronunciado en forma reiterada, entre otros en el **Voto 108-2015** de las 13:05 horas del 27 de enero de 2015, indicando:

“...CUARTO. SOBRE EL FONDO. DE LAS MARCAS NOTORIAS. Respecto de las marcas notorias, la doctrina ha señalado: “...*para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación*” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393).

En nuestro país, la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), mediante el cual se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, el **artículo 8 inciso e)** que dispone:

“Artículo 8: Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: (...)

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.” (Agregado el énfasis)

Asimismo y para lo que interesa resolver en este caso, el Convenio de París, (sea el Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial) que es la Ley No. 7484 de 28 de marzo de 1995, en su artículo 6 bis, en forma expresa obliga a los países de la Unión a proteger aquellas marcas que hayan sido reconocidas como notorias en alguno de los países miembros:

“Artículo 6 bis. Marcas: marcas notoriamente conocidas.

1.- Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta.” (...)” (Voto 108-2015)

Este régimen especial de protección se refuerza en nuestro Ordenamiento Jurídico con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de citas, que contiene también una disposición expresa sobre la semejanza entre signos, en relación con las marcas notorias: “g) *Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.*”

Debe recordarse que la condición de notoriedad de un signo marcario es una clasificación que debe emanar de la autoridad administrativa correspondiente. **Para ello, su titular debe demostrar que cumple las condiciones para tal reconocimiento, ya que no puede derivar de su sola manifestación, sino que deben aportarse elementos probatorios que así lo demuestren, a efecto de que sea declarada por la autoridad correspondiente, en este caso la Autoridad Registral.**

En este sentido este Tribunal ha manifestado -entre otros- en el **Voto 246-2008** de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008:

“...La **marca notoria es una clasificación especial** cuya categoría debe ser **asignada por la autoridad respectiva** al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca **no puede ser simple concesión ni un calificativo** que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá a la sola **manifestación del opositor** al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que **no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar**. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario...” (el énfasis ha sido agregado) (**Voto 246-2008**)

Y es que, con relación a los **requisitos para considerar la notoriedad** de un signo, también se ha pronunciado este Órgano de Alzada, entre otros en el **Voto 814-2013** dictado a las 15:00 horas del 25 de junio de 2013:

“...Habiéndose establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, de seguido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

“Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.

- a) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- b) La antigüedad de la marca y su uso constante.*

c) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue...”

Los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.”

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea

susceptible de crear confusión.

Igualmente, el Registro de Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella...” (Voto 814-2013)

De este modo, una vez analizado el expediente venido en Alzada, comparte este Tribunal Registral el criterio que sostuvo la Autoridad Registral al manifestar que la empresa opositora no aportó prueba que logre acreditar la notoriedad de sus signos marcarios inscritos, toda vez que -a pesar de que la empresa opositora afirma que sus marcas son notorias- no presentó material probatorio alguno que demuestre el cumplimiento de los requisitos de: **intensidad, ámbito de difusión y publicidad, antigüedad y uso constante**, sea que, sus signos marcarios cuentan con difusión en los ámbitos gráficos, televisivos, de radio, web y demás medios de comunicación; que demuestren su antigüedad y que hayan sido utilizados constantemente desde hace muchos años en el comercio.

Tampoco consta en autos algún análisis de producción y mercadeo de sus productos; ni se acredita que por medio de la publicidad y trabajo constante sean reconocidas y hayan obtenido reconocimientos nacionales e internacionales; ni que se haya invertido grandes cantidades de dinero para lograr este reconocimiento y posicionamiento de sus signos, ni **el alcance geográfico, la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre sus signos o su reconocimiento por las autoridades competentes**, ni el **valor asociado** de éstos, tal como lo establece toda la normativa citada líneas atrás; y, por ello, lo procedente es analizar la registrabilidad de la marca propuesta por MEJERIFORENINGEN DANISH

DAIRY BOARD y la oposición presentada por THE COCA COLA COMPANY mediante un cotejo marcario simple.

En este último sentido, el **artículo 2** de la Ley de Marcas define la marca como cualquier signo o combinación de éstos “...*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...*”

Asimismo, el **artículo 3** de esta misma Ley establece que pueden constituir una marca todos aquellos signos, o combinaciones de éstos que sean **capaces de distinguir** los bienes o servicios a que se refieren, y **que resulten suficientemente distintivos**, siempre que su empleo no sea susceptible de crear confusión en los consumidores.

Es decir, la distintividad marcaria es la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata, de lo que deriva que ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

Respecto de los fines de la Ley Marcaria y del requisito de **distintividad** que deben cumplir los signos sometidos a registro, se ha referido en forma reiterada este Tribunal, entre otros en el **Voto 005-2007** dictado a las 10:30 horas del 8 de enero de 2007, en el que se afirmó:

“...**CUARTO: (...)** Los objetivos que se plantea la Ley de Marcas están expresamente delimitados en el artículo primero de la Ley de Marcas que establece lo siguiente:

“.... La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros

signos distintivos, **así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores.** Igualmente, pretende contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios de los conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar socioeconómicamente y el equilibrio de derechos y obligaciones.” (Lo resaltado no es del original)

El contenido de este artículo ya fue analizado por este Tribunal, en el **Voto 36-2006 de las diez horas dieciséis de febrero de dos mil seis**; donde se dijo lo siguiente en lo que interesa:

“...Según el artículo primero de la Ley de marcas y otros Signos Distintivos, la protección derivada de la publicidad de los signos distintivos, **está enfocada en tres objetivos básicos** a saber: **a)** La protección de los titulares de las marcas, de manera que puedan hacer valer sus derechos a los efectos de posicionar con éxito un producto en el mercado, **librado de situaciones de competencia desleal** por parte de terceros que estén dispuestos a sacar provecho ilegítimo del esfuerzo ajeno, mediante el usufructo de un distintivo igual o similar, para productos iguales o semejantes dentro del mismo sector del mercado de que se trate u otro sector relacionado. **b) La protección del consumidor, que tiene el derecho de que su decisión de consumo, esté debidamente informada** a partir de una publicidad clara y fidedigna, para lo cual las marcas como signos distintivos, facilitan la individualización de los diversos productos ofrecidos en el mercado; **permitiendo al consumidor ser selectivo** en aspectos tales

como: precio, calidad, cantidad, entre otros aspectos. c) La promoción de la innovación tecnológica a favor de productores y usuarios, en el logro de un bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones.


En la búsqueda de los objetivos antes descritos, no cualquier signo puede acceder a la publicidad registral para obtener la protección que el ordenamiento jurídico otorga a tales derechos una vez inscritos; sino, solo aquellos que generen en su relación con el producto que pretende proteger y su efecto en los consumidores, suficiente **distintividad** respecto de otros productos de la misma especie y clase. Lo anterior garantiza una sana competencia entre productores de los mismos bienes o servicios; y **evitándose que el signo una vez inscrito como marca, cause confusión a los consumidores de la clase de bienes o servicios protegidos por la marca de que se trate...**” (lo resaltado no es del original)






Haciendo un análisis globalmente considerado de tales objetivos, se advierte que una función esencial de la marca es generar competencia en el mercado, lo cual logra por medio de una **regulación de la conducta de los productores de bienes y servicios**, de manera tal que esa competencia frente al consumidor no se realice de **manera falseada** (marcas confusas, engañosas, faltas de distintividad, etc); por lo que cabe reconocer en los signos distintivos y su regulación, una función de prevención de la competencia desleal entre competidores, y como consecuencia, una garantía para evitar que los efectos reflejos de la competencia desleal perjudiquen a los consumidores, y en términos más generales, al mercado.

La marca como signo distintivo, es precisamente un elemento esencial para generar transparencia y seguridad en el mercado, no solo para los titulares de los derechos marcarios, sino frente a los consumidores de los productos que protegen tales marcas; protección que se realiza no solo desde el punto de vista de la eventual confusión que una determinada marca puede causar; sino, desde la esfera de los eventuales perjuicios que pueda sufrir este consumidor ante los efectos reflejos que derivan de una competencia desleal entre competidores...” (Voto 005-2007)

En este mismo sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas en sus incisos a) y b) establece que no puede registrarse como marca un signo que afecte algún derecho de terceros. Esta prohibición se configura; entre otros supuestos, cuando el signo es idéntico o similar a otro registrado o en trámite de registro, cuando los productos o servicios son los mismos o similares y, si tal similitud entre signos o productos, puede causar confusión en el público consumidor.

Asimismo, el **artículo 24** del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002), establece las pautas a seguir al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario.

En aplicación de lo anterior y con fundamento en la sana crítica, al revisar el cotejo marcario realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, observa este Órgano de Alzada que, efectivamente, tanto la marca solicitada “”, como las inscritas a favor de la

empresa opositora: “”, “”, “”, “” y “”, son lo suficientemente disímiles entre sí como para causar confusión entre los consumidores, ya que los diseños enfrentados no tienen mayor similitud entre ellos.

Y es que, aun y cuando en todas las marcas inscritas se incluye una *“banda curvilínea que caracteriza a las bebidas de Coca-Cola”* y en algunas de ellas esa banda tiene -dentro de otros- el color rojo, por la forma en que están dispuestos todos sus elementos, no son susceptibles de producir confusión en los consumidores y por ello no resultan de recibo los agravios de la apelante.

Adicionalmente, tal y como indicó el Registro, los productos que protegen los signos inscritos son totalmente disímiles de los que se pretende distinguir con la marca solicitada por MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD, y; aun aceptando que ambos tipos de productos se expendan en los mismos lugares, el consumidor promedio no va a confundir la marca COCA-COLA y sus respectivos signos y productos con la marca pretendida de inscripción, que se propone para proteger mantequillas, aceite vegetal o quesos.

En vista de lo anterior, de la prueba aportada por ambas partes, y en apego a las reglas de la sana crítica, este Tribunal no considera que exista un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de unos y otros productos, o un intento de aprovechamiento de la reputación ajena. A mayor abundamiento sobre este último agravio, ha sido acreditado que la marca solicitante reclama el derecho de prioridad que le otorga el Convenio de París, basada en el certificado de prioridad N°. **VA 2015 03241**, en razón de que su titular presentó su solicitud ante la Oficina de Marcas de Dinamarca desde el 21 de diciembre de 2015 y ésta fue inscrita el 7 de enero de 2016 con el registro **VR 2016 00061**.

En conclusión, respecto del tema de la notoriedad, considera este Órgano Colegiado que, habiendo recibido la prueba por parte del interesado u obligado procesal, y listo el proceso para la sentencia, el juez debe entrar al procedimiento de la apreciación o valoración de la prueba.

Al respecto, nos explica la doctrina: “Apreciar consiste en poner precio a algo, y desde el punto de vista del proceso significa establecer “cuánto vale la prueba”, es decir, **qué grado de verosimilitud presenta la prueba en concordancia con los hechos del proceso**”. FALCON, Enrique, *ibíd.*, p. 546 (negrita y subrayado no son del original). “En América, Couture ha sido quien más ha pesado en la construcción de las reglas de la sana crítica. En un artículo ya clásico dice: “No aparece dudoso que las reglas de la sana crítica constituyen en un sentido formal una operación lógica”, y aclara que la sana crítica son: “*las reglas del correcto entendimiento humano; contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar, pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia.*” (Negrita y cursiva no son del original) *Ibíd.*, p. 566.

Nuestro Código Procesal Civil dispone al respecto, en su artículo 330: “*Los jueces apreciarán los medios de prueba en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, salvo texto en contrario.*” (cursiva no es del original). Entonces, el juez debe apreciar o valorar la prueba recibida, no solo ateniéndose a las formalidades que requieren para la validez y eficacia de cada una de ellas, sino, además, **valorando en conjunto su pertinencia para la consecución de la verdad real de los hechos en litigio, ateniéndose a las reglas del correcto entendimiento humano, la lógica y la experiencia; utilizando una operación lógica en su conjunto, pero apegándose para ello en el bloque de legalidad aplicable.**

Pero, en el caso sub examine -más bien-, resulta ilógico para el entendimiento humano de los miembros que conforman este órgano colegiado, que la empresa oponente, mediante la prueba aportada, no haya tenido el cuidado de comprobar fehacientemente los siguientes criterios: a) *la extensión del conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;* b) *la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca;* c) *la antigüedad de la marca y su uso constante;* d) *El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca*

distingue; todo lo anterior al tenor de lo exigido por el artículo 45 de la Ley de Marcas y en relación con el numeral 31 del Reglamento de la Ley de Marcas (sector pertinente).

Así verbigracia, a juicio de este Tribunal, **pero no limitadas a**, debería haber presentado prueba sobre la facturación de ventas de los productos protegidos por la marca en cuestión, debidamente certificada y traducida al idioma español que comprueben amén de los ingresos, los diversos sitios y lugares de venta; contabilidades de la empresa titular de la marca, de los últimos períodos fiscales, debidamente certificadas por Contador Público Autorizado o autoridad similar competente en el país de origen, o en los diversos países donde se realizaron las ventas (lugares de venta), donde se compruebe fehacientemente los ingresos generados por los productos protegidos por la marca que alega notoria; o, estados financieros de la empresa titular de la marca en cuestión, debidamente certificados por C.P.A. o autoridad análoga en el país de origen, que comprueben en forma incuestionable el ingreso obtenido por la empresa titular del signo, por ventas de los productos protegidos por la marca notoria y lugares de venta, o que incluya y comprueben además, la partida contable ejecutada por la empresa propietaria de la marca notoria en materia de publicidad de la marca en cuestión, y los diversos medios de publicidad utilizados, en los diversos países o lugares donde se expendan; asimismo, extraña la ausencia del análisis técnico o profesional idóneo respecto de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

Que, en este sentido, las manifestaciones y las pruebas presentadas por la apelante en autos, ponderadas a la luz de los criterios de la sana crítica, según lo ya advertido, no aportan fundamentos fácticos o jurídicos suficientes para modificar la resolución vertida por el Registro de la Propiedad Industrial.


De tal modo, no encuentra este Tribunal razón alguna para denegar la inscripción solicitada y por ello declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la **licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la opositora **THE COCA-COLA**

COMPANY, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:35:12 horas del 7 de febrero de 2017, 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la **licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de **THE COCA-COLA COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:35:12 horas del 7 de febrero de 2017, la cual en este acto se confirma, declarando sin lugar su oposición al

registro del signo “” propuesto por **MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD**, el cual se admite. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

Carlos José Vargas Jiménez

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora