

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2004-0013-TRA-PI

Solicitud de Nulidad de Registro de la marca “Calvo”

“Luis Calvo Sanz, Sociedad Anónima”, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial

VOTO N° 075-2004

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas del veintiséis de julio de dos mil cuatro.—

Recurso de Apelación interpuesto por Roberto León Gómez, mayor, casado, abogado, vecino de San José, Escazú, portador de la cédula de identidad número 1-474-697, en su calidad de *Apoderado Especial* de la sociedad denominada **“Luis Calvo Sanz, Sociedad Anónima”**, sociedad constituida bajo las leyes de España, con domicilio en España, quince mil cien-Carballo A Coruña, al sitio de Revolea de la Casilla, código fiscal ES-A uno cinco cero uno siete dos cero cinco, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del quince de enero de dos mil tres, dentro de la Solicitud de Nulidad de Registro de la marca **“Calvo” (Diseño), Clase 29**, presentada por la empresa **“Calavo Growers of California”**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de California, con domicilio y establecimiento comercial en 2530 Red Hill Avenue, Santa Ana, California 92705, Estados Unidos de América.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de junio de dos mil dos, la empresa **“Calavo Growers of California”**, presentó una solicitud de nulidad del registro de la marca **“Calvo” (Diseño), Clase 29**, inscrita bajo el asiento número 124680, tomo 515, folio 50, a nombre de la empresa **“Luis Calvo Sanz, Sociedad Anónima”**, aduciendo semejanza gráfica, fonética e ideológica entre esa marca, y la marca de su pertenencia, **“Calavo”**, indicando además que ésta, al contrario de la cuestionada, es una marca notoria y mundial.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO: La empresa “**Luis Calvo Sanz, Sociedad Anónima**”, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de enero de dos mil tres, se opone a la solicitud de cancelación de la marca “**Calvo**”, y fundamenta su oposición en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Además, se opone a la afirmación de la solicitante, en el sentido de que la marca “**Calvo**” es mundialmente conocida, indicando que el simple hecho de que una marca se encuentre inscrita en algunos países, no significa que la misma adquiera esa calidad.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas del día quince de enero de dos mil tres dispuso: “*POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N. 7978 de 1 de febrero del 2000 y su reforma, Artículo 173 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública, Convenio de París, Ley N. 7484, se resuelve: Se declara con lugar la solicitud de NULIDAD DE REGISTRO interpuesto por CALAVO GROWERS OF CALIFORNIA, de Estados Unidos de América, en contra de la marca CALVO (DISEÑO), registro número 124.680, de LUIS CALVO SANZ, S.A., de España. Esta NULIDAD DE REGISTRO se hace efectiva a partir del 18 de enero del 2002 de acuerdo con lo que indica el artículo 84 de la Ley de Marcas (los efectos de la declaración de nulidad de un registro se retrotraerán a la fecha de concesión respectiva, sin perjuicio de las condiciones o excepciones que se dispongan en la resolución declaratoria de nulidad). Comuníquese esta resolución a los interesados de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Marcas citada y su reforma, Reglamento N. 30233-J del 4 de abril del 2002, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N. 8039 (Creación del Tribunal Registral Administrativo) para que promueva los recursos que considere oportunos...*”.

CUARTO: Que contra la citada resolución, la empresa “**Luis Calvo Sanz, S.A.**” en fecha treinta de mayo de dos mil tres, presenta **Recurso de Apelación** oponiéndose a lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, en el que pide que se declare sin lugar la solicitud de nulidad promovida, recurso que fue admitido por dicho registro, mediante resolución dictada a las ocho horas, cinco minutos del ocho de setiembre de dos mil tres. Asimismo, y en resolución dictada por este Tribunal a las catorce horas del diez de mayo de dos mil cuatro, se procede a dar audiencia al recurrente y demás interesados por un plazo de quince días, para presentar sus alegatos y pruebas de descargo. Posteriormente, y dentro del plazo indicado, la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

empresa, “Luis Calvo Sanz, S.A.” mediante escrito recibido en esta instancia en fecha treinta y uno de mayo de dos mil cuatro, manifiesta su inconformidad con lo resuelto por la Dirección del Registro **a quo**, alegando que la resolución apelada se fundamenta en una inadecuada interpretación del artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como, que es imposible que se susciten confusiones entre los productos que comercializan ambas empresas, pues esos productos son totalmente diferentes. Sostiene asimismo el apelante, que la marca “Calvo” es igualmente una marca notoria, con gran tradición y renombre a nivel mundial, utilizándose desde tiempos remotos, por lo que tiene legítimo derecho para encontrarse inscrita en Costa Rica.

QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO

PRIMERO: **En cuanto a la prueba ofrecida por las partes.** Por adolecer de los requisitos establecidos en los artículos 294 y 295 de la Ley General de la Administración Pública, este Tribunal se ve inhibido de darle valor probatorio a los documentos ofrecidos por la empresa gestionante “Calvo Growers of California”, y que constan a los folios del 41 al 198 del expediente.

SEGUNDO: **En cuanto a la prueba para mejor proveer.** Este Tribunal admitió con el carácter de prueba para mejor proveer los documentos aportados por la empresa apelante, “Luis Calvo Sanz, Sociedad Anónima”, visibles a folios 288 al 333, y también requirió a la Dirección del Registro de Propiedad Industrial con tal carácter los documentos visibles a folios del 348 al 351, atestados todos que han sido tenidos a la vista a los efectos de dictar esta resolución.

TERCERO: **En cuanto a los hechos probados.** Por carecer la resolución apelada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista como tales los siguientes:

1. Que la marca “Calvo” (Gráfica), se encuentra inscrita en la Oficina Española de Patentes y

Marcas, bajo los números 1.033.854, 1.033.855, 1.033.856, 1.033.857, las cuatro desde el 20 de abril de 1984, para proteger en su orden, atún claro al natural, atún en aceite, atún claro en aceite, y atún claro en escabeche, todas en **Clase 29** del nomenclátor internacional (ver folios del 288 al 293 y 309).

2. Que la marca “**Calvo**” (**Diseño**), se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, según acta número 124680, desde el 18 de enero de 2002 hasta el 18 de enero de 2012, en **Clase 29**, para proteger conservas de pescado en general, mariscos y moluscos (ver folio 350).
3. Que la marca “**Calavo**”, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, según acta número 144200, desde el 10 de febrero de 2004 y hasta el 10 de febrero de 2014, en **Clase 31**, para proteger productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas, legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; y malta (folio 349).

CUARTO: En cuanto a los hechos no probados. Como único Hecho con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de No Probado, se tiene: Que la marca “**Calavo**” se encuentre en trámite de inscripción en Costa Rica en la **Clase 29**.

QUINTO: En cuanto al fondo. A.-) Sobre las marcas en general. 1.-) Con fundamento en calificada doctrina, puede definirse la marca, como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Del anterior concepto, que recoge de algún modo los requisitos básicos establecidos en los artículos 2º y 3º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000), se desprenden las siguientes características de la marca: a) su perceptibilidad, entendida como la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, quien de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo; b) su distintividad, que es la función esencial de la marca, y radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales; y c) su susceptibilidad de representación gráfica, que permite la

publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial; esa descripción, además, sirve al examinador para formarse una idea del signo objeto de la marca. De todo lo anterior se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente con los tres elementos característicos citados, y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas por los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas. **2.-)** La marca, como signo que distingue un producto o un servicio de otro, juega un papel preponderante, pues tiene como función general exaltar la calidad de un producto mediante la publicidad de éste, pues, sin una marca que lo identifique, no es posible efectuar la publicidad de un objeto o servicio dado. La marca como tal, tiene tres finalidades: a) permitir que el consumidor pueda identificar el origen de un determinado producto o servicio, indicándole cuál es la empresa que lo ha fabricado o prestado, según el caso, permitiéndole al público consumidor una asociación entre uno y otro; b) distinguir un producto o servicio de otro, especialmente de aquellos de la misma especie; y c) derivado de su característica de distintividad, la marca permite la publicidad de un determinado producto o servicio, identificándolo en un folleto, brochure, anuncio de televisión o cualquier otro medio publicitario. **3.-)** Con la legislación marcaria, lo que se pretende es evitar la confusión, es por ello que se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, de tal suerte que la “confundibilidad” es base suficiente para declarar la nulidad de una ya registrada, ordenar el cese de uso de una marca de hecho, y en otras legislaciones hasta para que se configuren delitos marcarios. Es indispensable, que para que la marca pueda cumplir con las finalidades expuestas, cuente con un sistema jurídico que le brinde protección, de modo que sea sólo un titular el que pueda utilizarla en el comercio, para evitar que se produzca confusión entre los consumidores. Ese reconocimiento jurídico es esencial a efecto de impedir que terceros puedan utilizar una marca idéntica o similar a la ya protegida, y está reconocido en el artículo 8° de la Ley de Marcas costarricense, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002. **B.-) Sobre la resolución apelada y los agravios de la apelante.** **1.-)** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 8°, inciso e), de la Ley de Marcas, declaró con lugar la solicitud de nulidad de la marca “**Calvo**”, por tener ésta, según el punto de vista del órgano de primera instancia, similitud gráfica y fonética con la marca “**Calavo**”, fundamentando su decisión en el hecho de que ambas marcas contienen cinco letras

iguales; y que la marca “**Calavo**” es un distintivo notorio a nivel internacional. 2.-) Para que fueran analizados por este Tribunal a la luz de la legislación existente, la empresa “Luis Calvo Sanz, S.A” destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, como violatorios al derecho derivado del registro de una marca, varios aspectos fundamentales: a) que la resolución que acoge la solicitud de nulidad planteada por la empresa “Calavo Growers of California”, se fundamenta en una inadecuada interpretación del artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no analizando lo establecido en el artículo 24 inciso d) del Reglamento a dicha Ley; b) que es imposible que se susciten confusiones entre los productos por parte de los consumidores, ya que aunque los productos que comercializan ambas empresas pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional, no se trata del mismo tipo de productos, por lo que en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden los productos al público, difícilmente podrán coincidir, aparte de que los empaques y la presentación son distintos, por lo que no existe razón alguna que pueda inducir al consumidor a pensar que ambos productos son de igual procedencia; y c) que la marca “**Calvo**” es igualmente una marca notoria, con una gran tradición y renombre a nivel mundial y habiéndose utilizado desde hace muchos años, por lo que le asiste el legítimo derecho para encontrarse y mantenerse inscrita en Costa Rica; agrega además que, en ningún momento ha existido esa “confusión” de los consumidores que el accionante alega. **C.-) Sobre la presunta confusión entre las marcas enfrentadas.** 1.-) Para que exista un conflicto marcario, debe necesariamente existir similitudes que provocan esa colisión. Tales similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, y hacen surgir el **riesgo de confusión** entre ambas en tres campos: el **visual**, el **auditivo** y el **ideológico**. La **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa. La **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en las dos marcas significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las marcas contrapuestas, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a una marca de la otra. 2.-) En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, 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 las marcas, y su mayor o menor preocupación por adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto. Pero en términos más concretos, el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, y se puede hacer en distintas etapas del proceso de registro, y por las eventuales similitudes indicadas. Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el **cotejo ideológico** se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción. **3.-)** Tomando el primer aspecto manifestado por el **a-quo**, es necesario previo a establecer la existencia o no de una similitud entre ambas marcas, indicar el tipo de marca de que se trata cada una de las aquí involucradas. De esta manera, existen marcas denominativas, marcas gráficas o marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucassee, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera: *“Una marca denominativa está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas gráficas carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas mixtas están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas.”* (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000. Págs.48 y 49). Conforme a lo expuesto, las marcas objeto de esta litis, en el caso concreto de **“Calavo”**, se enlista dentro de las llamadas **“marcas denominativas”** pues se compone por un grupo de letras, que todas juntas forman una palabra; mientras que, la marca **“Calvo”** la que igualmente comprendida por un grupo de letras que forma una palabra, además, se encuentra inmersa en un diseño o gráfico lo que la hace estar dentro de las llamadas **“marcas mixtas”**. Pero, como la marca mixta también comprende una marca denominativa y siendo la marca **“Calavo”** una de ellas, y encontrando según lo expuesto por el Registro de la Propiedad Industrial similitud entre

ambas, es importante citar una resolución emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Quito, el día diecinueve de mayo de dos mil cuatro, que se refiere específicamente a la comparación entre marcas denominativas, la cual en lo que interesa dice: *“Las marcas denominativas se conforman por una palabra o un conjunto de palabras, que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado. Al formarse un conjunto registral, unos términos, podrán tener mayor significado que otros y serán ellos lo que originen la distintividad del signo. Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “...han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “...la sucesión de las vocales en el mismo orden de habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “...en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.”* Siguiendo esa misma línea, como el riesgo de confusión se produce cuando se toma una cosa por otra, es decir, se produce error en el consumidor con respecto de marcas similares o idénticas al comprar un producto o servicio que se encuentra protegido por una marca, creyendo que está eligiendo otro, cuando se comparan marcas mixtas y marcas denominativas (como ocurre en el caso de marras) se debe precisar cuáles son los elementos más predominantes o característico para determinar cuál es el que tiene mayor fuerza o intensidad. Y es que la complejidad de la comparación marcaría es más acentuada si se trata de marcas de diferente especie, que es lo que se presenta aquí, donde el conflicto que se pretende dilucidar se presenta entre marcas denominativas y marcas mixtas, ocurriendo que en éstas el elemento “denominativo”, generalmente, sobresale sobre el “mixto”, pues *“...la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o*

servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...” (Proceso 79-ip-2001 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del 27 de febrero del 2002). 4.-) Por lo anterior, pese a que en su escrito de expresión de agravios la empresa apelante admitió, que era “... **innegable que existe una semejanza gráfica y fonética...**” entre las marcas en conflicto (v. folio 286), por ser competencia de este Tribunal examinar la legalidad de la resolución apelada de conformidad con lo establecido en el artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública, para la correcta resolución de este asunto se debe realizar el cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de dichas marcas. Así, entonces, tomando como punto de partida la palabra que conforma cada una de ellas, se tiene lo siguiente: a) la palabra “**Calvo**” se conforma por cinco letras, de las cuales dos son vocales separadas una de la otra por dos consonantes; es una palabra bisílaba; su acento aparece en la primera sílaba; y no es una palabra de fantasía, sino que tiene un significado, según lo indica el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española sin embargo, y en este caso, la palabra “calvo” corresponde a un elemento de la denominación o razón social de la empresa titular de esa marca, basada en un apellido que alude al concepto semántico de ese vocablo; b) la palabra “**Calavo**”, por su parte, está conformada por seis letras, de las que tres de ellas son vocales separadas una de la otra por una consonante; es trisílaba, se acentúa en la segunda sílaba; y es una palabra de fantasía, pues una vez consultado el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, no tiene significado alguno, por lo que cabe sostener que esa marca se trata de una “de fantasía” cuyo nombre es el resultado de la creación del propio ingenio de sus titulares, careciendo, por lo tanto, de cualquier connotación conceptual o significado idiomático. Partiendo de este cotejo, y teniendo a la vista las dos marcas, este Tribunal Registral estima que en este caso en particular **no se presenta una confusión ni gráfica ni fonética** que pudiere inducir a error entre la elección de una marca respecto de la otra, porque se podrá observar que la disposición de las vocales (que sería un elemento común contenido en ambas), provoca que al pronunciarlas evoquen un sonido totalmente diferenciador entre uno y otro signo, amén de que la sílaba tónica viene a constituir un elemento más que las diferencia, de modo que al pronunciarlas también tienen una vocalización distinta. De la misma manera, este órgano de alzada es del criterio de que **tampoco se presenta una confusión ideológica o conceptual** entre las marcas enfrentadas, si resulta, tal como se apuntó líneas atrás, que mientras la marca “**Calvo**” consiste en un vocablo con una clara significación lingüística, la marca “**Calavo**” se trata de una palabra nacida de la actividad creadora de quienes la idearon, pero carente, en el plano semántico, de significado. Sobre este

punto, hay que subrayar que la similitud ideológica se presenta cuando entre las dos marcas en comparación se evoca las mismas o similares ideas, de manera tal que la expresión de un mismo concepto conduce a que las palabras o el gráfico sean necesariamente iguales o similares desde el punto de vista visual, ortográfico o auditivo. Sin embargo, desde el momento en que una de tales marcas carece, vista por sí misma, de significado, no es posible sostener que coincida con el que pueda tener efectivamente otra marca, tal como sucede en este caso. **D.-) Sobre la notoriedad, o falta de notoriedad, de las marcas.** 1.-) El otro punto controvertido en este asunto, ha sido el de la presunta **notoriedad**, o **falta de notoriedad**, de las marcas contrapuestas. El autor Carlos Fernández-Novoa ha señalado que la "*...marca notoria es la que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca...*" (Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 32). En ese mismo sentido, Manuel Areán Lalín, la ha definido como "*...la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada...*". (La Protección de la Marca por los Tribunales de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, ANDEMA, Madrid, 1993, p. 268). Ante esas definiciones, surge una pregunta fundamental: ¿Quién otorga a la marca su carácter de "notoria"? No son las partes en un juicio ni sus titulares los que puedan decidir que una marca es notoria, pues esto equivaldría a que la notoriedad se convierta en una autocalificación de cada interesado. La marca notoria es una clasificación especial de marcas cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. Precisamente por la protección jurídica que ella tiene, que inclusive sobrepasa la territorialidad y el principio de especialidad, la notoriedad de una marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atribuido por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria. Esto quiere decir, que la calificación de una marca como notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una gran campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un sólo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva, por la calidad excepcional del producto o por su bajo precio. 2.-) No obstante lo anterior, las características que debe reunir una marca para ser notoria, se refieren: a) al grado de capacidad

distintiva que tenga, ya sea por ser inherente al signo, ya sea por distinción; b) a la extensión geográfica del área comercial en que la marca es usada; y c) al grado de reconocimiento que tenga la marca notoria en el área comercial en la que está compitiendo. Esos factores permiten sostener que la protección de las marcas notorias no ha de hacerse de una manera automática, sino sólo, y únicamente, cuando se pueda apreciar que la utilización de la marca joven, en la clase en la que se la pretenda usar, pueda provocar en el público consumidor una confusión respecto del origen y la calidad de los productos que ampara y, por ende, un perjuicio para la marca notoria. Y esto implica, desde luego, que entre la marca notoria y los productos que protege, debe haber una identidad de tal naturaleza, que con la sola mención de la marca, el consumidor identifique directa e inmediatamente al producto. La identidad de productos a los que se refiere la marca notoria deja en la mente del consumidor una impresión de tal naturaleza, que identificada o pronunciada o escuchada la marca, la relación entre ésta y el producto es instantánea e inmediata. Y esa asociación “signo-producto”, hay casos en que es de tal magnitud o influencia en el consumidor, que éste difícilmente acepta que con esa marca se puedan comercializar otros productos, así sean distintos o disímiles a los ya registrados, y que sería el supuesto de lo que la doctrina ha denominado “marcas mundialmente conocidas” o “marcas renombradas”. 3.-) Ahora bien, quien alega la notoriedad de su marca tiene que probar ante la autoridad competente los hechos que dieron lugar a que la marca sea conocida para que pueda determinarse que la misma es notoria, y hay que reconocer que la prueba de la notoriedad no es una tarea fácil, justamente porque la notoriedad es una situación fáctica compleja que presupone la difusión y el subsiguiente conocimiento de la marca en el mercado. Y esto lleva a reflexionar sobre la calificación que debe darse a la notoriedad de la marca para establecer el tratamiento procesal aplicable a ella. ¿Es la notoriedad de una marca igual en su contenido y en sus efectos al hecho notorio y, por tanto, le es exactamente aplicable el tratamiento procesal que se da a esta figura, es decir el de la dispensa de su prueba, acogiéndose al aforismo "**notoria non egent probatione**"? ¿O se trata más bien de una figura distinta que surge como creación del derecho marcario y lleva a la conclusión de que la notoriedad de la marca pueda o deba probarse? La doctrina y la jurisprudencia internacional se han inclinado hacia lo segundo, y este Tribunal comparte ese criterio, porque la naturaleza de la protección que la ley otorga a la marca notoria es un beneficio no sólo de su titular, que goza de un derecho individual, sino del consumidor, cuya protección va en interés general de la comunidad. Al respecto es ilustrativa la siguiente transcripción de un pronunciamiento del “Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI”

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte: “...*la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento en el mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige sólo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca sea extenso. Estas pruebas deberán estar dirigidas, principalmente, a demostrar la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y mercadeo de los productos que distinguen la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso...*” (Decisión del Panel Administrativo, Caso N° D2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000). Y en ese mismo pronunciamiento se detallaron, como elementos documentales aptos para acreditar la notoriedad de una marca, los siguientes: el acta de constitución de la sociedad titular de la marca; certificación de la inscripción registral de la sociedad; certificados de registro, renovación y solicitudes de renovación de las marcas en cinco países iberoamericanos; copias auténticas de publicaciones periódicas; material promocional impreso referente a los diversos productos protegidos por la marcas; copias auténticas de participación en exposiciones y ferias; y ejemplares de revistas que aluden a la sociedad y su marca. 4.-) Habiendo hecho el Registro fiel cumplimiento del principio **audiatur altera pars** (“óigase a la otra parte”), que postula que todas las partes han de gozar de iguales derechos para su intervención en el procedimiento de que se trate, a las dos sociedades enfrentadas en este asunto se les permitió tener acceso a él para combatir los alegatos de la contraria, y efectivamente ejercieron ese derecho, debiendo destacar este Tribunal la singularidad de que, aunque ambas partes omitieron hacer llegar al expediente prueba idónea acerca de la notoriedad de sus marcas en el orden internacional, al menos con vista en los folios 1 vuelto, 2 frente, 223, 224, 286, éstos frente, 336 frente y vuelto, y 337 frente, ambas sociedades adujeron que sus respectivas marcas “Calvo” y “Calavo” se encuentran debidamente inscritas en diversos países, no habiendo controvertido ninguna de las partes esa afirmación de la contraria, e incluso, a pesar de que, ambos dicen estar inscritas, en Argentina, México, Gran Bretaña o Reino Unido, Uruguay y en los países integrantes de la Unión Europea. Partiendo de esta circunstancia que resulta del propio dicho de las contrapartes, no controvertidos por ellas, es válido concluir que las marcas enfrentadas en este asunto han gozado de una suficiente diferenciación que ha permitido su coexistencia en el ámbito internacional, no constando en el expediente alguna

evidencia que permita presumir lo contrario, por lo que este Tribunal considera que no hay mérito para negar que esa coexistencia también pueda darse en esta República de Costa Rica. Y ya en el ámbito interno, si se parte del hecho de que independientemente del posicionamiento que pudieren tener, la marca “Calvo” en España, y la marca “Calavo” en los Estados Unidos de América, y ambas a nivel mundial, es lo cierto que la primera se inscribió en Costa Rica en el año 2002, y la segunda recién en este año 2004, por lo que resulta que la incorporación de ambas marcas en el ámbito o mercado nacional es evidentemente muy reciente, por lo que no se puede hablar de que hayan obtenido un reconocimiento consolidado por el sector pertinente del público, tal y como lo establece entre otros el artículo 45 de la citada Ley de Marcas, que justifique la protección de una en detrimento de la otra. Por esta razón, y porque en definitiva ninguna de las empresas aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de una y otra marca en el ámbito internacional, estima este Tribunal que el elemento de la presunta notoriedad de la marca “Calavo” fue mal ponderado por el Registro de la Propiedad Industrial al momento de disponer la nulidad de la inscripción de la marca “Calvo”. **5.-)** Así las cosas, estima este Tribunal que no existe un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, porque no existe en realidad un parecido de sus signos que pudiere llevar a engaño o error al público consumidor, y además, es conveniente dejar subrayado que a los efectos de esta resolución, resulta intrascendente la afirmación hecha por el representante de la empresa **“Calavo Growers of California”**, en su memorial fechado 30 de junio del año en curso (v. folio 352), en el sentido de que el trámite de la marca “Calavo” se encontraba pendiente, **“...en espera de la resolución de este proceso...”**, no sólo porque, como se expresó páginas atrás, no ofreció alguna prueba de su dicho, y en todo caso no consta que alguna autoridad hubiese ordenado la suspensión de un eventual trámite destinado a esa inscripción, sino porque también, por el modo en que se está resolviendo este asunto, no se halla problema alguno en la coexistencia de las marcas contrapuestas aquí, incluso bajo la Clase 29, pues ha sido indicado sobradamente que no hay riesgo de confusión entre una y otra marca. **E.-) Sobre lo que debe ser resuelto.** Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, al no encontrar este Tribunal similitudes entre las marcas **“Calvo”** y **“Calavo”** que lesionen algún derecho propio de la propiedad intelectual o conlleven un riesgo de confusión al público consumidor, deberá declarar con lugar el *Recurso de Apelación* presentado por la empresa **“Luis Calvo Sanz, Sociedad Anónima”**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del quince de enero de dos mil tres, la cual se revoca en

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

este acto, declarándose sin lugar la Solicitud de Nulidad de Registro de la marca “**Calvo**” (**Diseño**), **Clase 29**, presentada por la empresa “**Calavo Growers of California**”.

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, Ley N° 8039; 28.d), 126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el *Recurso de Apelación* presentado por la empresa “**Luis Calvo Sanz, Sociedad Anónima**”, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del quince de enero de dos mil tres, la cual se revoca. Se declara **sin lugar** la Solicitud de Nulidad de Registro de la marca “**Calvo**” (**Diseño**), **Clase 29**, presentada por la empresa “**Calavo Growers of California**”. 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.—**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada