



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2010-0251-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “Amita (DISEÑO)”

COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen acumulados Nos. 2384-07, 2385-07, 2386-07 y 13533-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 339-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las quince horas con cuarenta minutos del siete de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación y nulidad concomitante, interpuestos por la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, mayor, soltera, Abogada, cédula de identidad número 1-0883-0705, vecina de San José, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY, S.A.**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Grecia, domiciliada en Marousi, Atica, en la calle Frangoklisis, número nueve, Grecia, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veinte minutos y treinta y seis segundos del cuatro de febrero del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha quince de marzo de dos mil siete, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **HASBROOK OVERSEAS CORP.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Islas Vígenes Británicas, domiciliada en Citco Trustees (BVI) Limited, Fleming House, Wickhams Cay, Road Town Tortola, British



Virging Islands, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AMITA (DISEÑO)**”, bajo los expedientes de origen números 2007-2384, 2007-2385 y 20072386, en las clases 30, 29 y 32 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir; *“barras de granola, cereales, arroz galletas dulces a base de harina de trigo o harina de soya; café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias; hielo”*; *“leche de soya, carne de soya; carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”*, y; *“cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas a base de soya.”*, respectivamente.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley, dentro del plazo conferido y mediante memoriales presentados el día veintinueve de octubre de dos mil siete, la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, en su condición de Gestora de Negocios de la empresa **COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY, S.A.**, planteó oposiciones contra las solicitudes de registro de la marca antes indicada, en las clases 30, 29 y 32 de la nomenclatura internacional, fundamentada en sus registros de la marca “**Amita**” en Grecia y otros países, así como la similitud gráfica, fonética e ideológica existente entre éstas, el posible riesgo de confusión y asociación, y asimismo el uso anterior y la notoriedad de la marca “**Amita**”, propiedad de su representada y por último que no se puede dejar de lado los intereses y los derechos de los consumidores ya que al inscribir la marca “**Amita**” representaría un engaño al consumidor que obviamente no tendría elementos para diferenciar el producto original de su representada del producto que copia “**Amita**”. Como fundamento legal de sus oposiciones citan los incisos a), b) y e) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.



TERCERO. Que igualmente en fecha veintinueve de octubre de dos mil siete, la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, en su condición de Gestora de Negocios de la empresa **COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY, S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**Amita (DISEÑO)**”, bajo el expediente de origen número 13533-07, en las clases 29, 30 y 32 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*carne de res; carne, pollo y aves; extracto de carne; frutas y vegetales preservadas, congeladas, disecadas y cocinados; jaleas, conservas, compota; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles*”; “*café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, café artificial, harina y preparaciones hechas a base de cereales, pan, pastelería y dulces, hielo; miel, melaza, levadura, polvo para hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo*”, y: “*gaseosas, bebidas, agua, agua mineral y burbujeante, cerveza, siropes y otras sustancias para hacer las bebidas anteriormente mencionadas y todo tipo de jugos.*”, respectivamente, y en virtud de lo anterior, los expedientes supracitados fueron acumulados y resueltos mediante la resolución apelada, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

CUARTO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con veinte minutos y treinta y seis segundos del cuatro de febrero de dos mil diez, dispuso: “**(...) POR TANTO (...)** se resuelve: **I.-** Se declara sin lugar las oposiciones interpuestas bajo los expedientes 2007-2384, 2007-2385 y 2007-2386 por **IVONNE REDONDO VEGA**, en su condición de apoderada especial de **COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**AMITA (DISEÑO)**”; en clases 29, 30 y 32 Internacional; presentadas por el señor **MANUEL E. PERALTA VOLIO**, apoderado especial de la empresa **HASBROOK OVERSEAS CORP**, las cuales se acogen. **II.-** Se rechaza la inscripción de la marca multiclase “**AMITA (DISEÑO)**”, solicitada por **IVONNE REDONDO VEGA**, en su condición de apoderada especial de **COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY S.A.**, bajo el expediente 2007-13533, el cual fue acumulado en el presente asunto. **(...) NOTIFÍQUESE (...)**”.



QUINTO. Que la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY, S.A.**, impugnó, mediante el Recurso de Apelación y nulidad concomitante, la resolución anterior dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las once horas con treinta minutos del dieciocho de mayo del dos mil diez, expresó agravios

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le 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 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 Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. Si bien es cierto en el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial no debió acumular los expedientes de mérito sean los números **2384-07, 2385-07, 2386-07 y 13533-07**, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en virtud que la oposición presentada no fue sustentada por el oponente en el uso anterior de la marca como lo establece específicamente ese artículo, sino en la notoriedad de la misma, tal situación no genera ningún tipo de nulidad de lo actuado en el presente expediente. Más bien, aún sin estar frente al supuesto contenido en el artículo 17 de la citada ley, considera este Tribunal que en casos como el presente es beneficioso proceder a la acumulación de las solicitudes para que sean resueltas según corresponda el mejor



derecho, observación que se hace a fin de que sea tomada en cuenta por el Registro de la Propiedad Industrial en la tramitación de futuros casos similares, pero no fundamentándose en el artículo 17 *ibídem*, por la razón indicada líneas atrás.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Se tiene como hecho probado el hecho número 1 del Considerando Primero de la resolución aquí recurrida en cuanto a la legitimación de las partes intervinientes en el presente proceso.

2.- Que en fecha quince de marzo de dos mil siete, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **HASBROOK OVERSEAS CORP.**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial las solicitudes de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AMITA (DISEÑO)**”, bajo los expedientes de origen números 2007-2384, 2007-2385 y 20072386, en las clases 30, 29 y 32 de la nomenclatura internacional, respectivamente.

3.- Que los edictos de las marcas de fábrica y comercio “**Amita (DISEÑO)**” presentadas por separado en las clases 30, 29 y 32 bajo los expedientes Nos. **2384-07, 2385-07 y 2386-07**, por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Hasbrook Overseas Corp.**, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, ediciones números 165, 166 y 167, los días 29, 30 y 31 de agosto del 2007 (ver folios 01, 284 y 314).

4.- Que la empresa recurrente no tiene inscrita en nuestro país la marca de fábrica y comercio “**Amita (DISEÑO)**”, y que con fecha 29 de octubre del 2007, la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, en su condición de Gestora de Negocios de la empresa **COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY, S.A.** presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**Amita (DISEÑO)**”, bajo el expediente de origen



número **13533-07**, en las clases 29, 30 y 32 de la nomenclatura internacional, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

5.- Que el edicto de la marca de fábrica y comercio “**Amita (DISEÑO)**” presentada por la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, en su condición de Gestora de Negocios de la empresa **COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY, S.A.**, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, ediciones números 214, 215 y 216, los días 4, 5 y 6 de noviembre del 2009 (ver folio 367).

6.- Que la empresa recurrente demostró la notoriedad de la marca de fábrica y comercio “**Amita (DISEÑO)**” que nos ocupa, ya que la prueba aportada a tales efectos comprobó tal situación.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la prueba presentada por la empresa **COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY, S.A.**, concluyó que la misma no es suficiente para afirmar que su marca goza de un uso anterior sobre la marca solicitada ni tampoco comprobar la notoriedad de la misma, ya que carece de los requisitos necesarios para acoplarse a los presupuestos de los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razones por las cuales consideró declarar sin lugar las oposiciones planteadas y acoger las solicitudes de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Amita (DISEÑO)**”, bajo los expedientes Nos. 2007-2384, 2007-2385 y 2007-2386, presentada por el Apoderado de la empresa **HASBROOK OVERSEAS CORP.**; asimismo, y por no lograr demostrar el uso anterior ni la notoriedad de su marca rechazó de plano la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Amita (DISEÑO)**”, bajo el expediente 2007-13533, presentada por la



Apoderada de la empresa **COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY, S.A.**

Resulta pertinente y válido transcribir los fundamentos dados por el Órgano a quo, para resolver el presente asunto al establecer:

“(...) De conformidad con lo antes citado y el artículo 316 del Código Procesal Civil, se analiza la prueba presentada por parte de la empresa opositora:

- ✓ *Revistas en idioma griego donde se muestran envases con la denominación Amita. (folio 93 y 208)*
- ✓ *Cuota de mercados en volumen y volumen de ventas de COCA-COLA SOCIEDAD GRIEGA DE EMBOTELLADO S.A. (folios 272 a 277)*
- ✓ *Certificación de registro de la marca AMITA del Registro de Propiedad Intelectual de Malta debidamente legalizado. (folios 278 a 280)*
- ✓ *Certificación de registro de la marca AMITA del Departamento de Marcas de la República Árabe de Egipto debidamente legalizado. (folios 282 y 283)*
- ✓ *Impresiones de las páginas web www.coca-colahbc.com, www.thetikiengegeia.gr, www.oami.eu, sobre información de la marca AMITA. (folios 334 a 348)*

Basándose en la prueba presentada por COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY S.A., éste Registro concluye que la misma no es suficiente para afirmar que su marca es notoria ya que la misma carece de requisitos necesarios para acoplarse a los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; no aporta todos los certificados legalizados, no prueba la notoriedad de sus marcas en al menos un país miembro de la Unión, por lo tanto no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni así los artículos de la Ley de Marcas supra citados que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria.



*Así las cosas al no demostrar el oponente la notoriedad de sus marcas corresponde acoger la solicitud de inscripción y rechazar las oposiciones presentadas por parte de la empresa **COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY S.A.**, de igual manera corresponde rechazar la solicitud de inscripción de la marca “**AMITA**” (multiclase) del expediente 2007-13533, pues es idéntica gráfica, fonética e ideológicamente lo cual podría causar riesgo de confusión con la marca solicitada “**AMITA**” de los expedientes 2007-2384, 2007-2385 y 2007-2386, a la cual le asiste el Derecho de Prelación por haber sido presentada en fecha anterior a la marca oponente. (...)*”

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, en su escrito de expresión de agravios alegó que su representada es titular en Grecia y en varios países de marcas que involucran la denominación AMITA, presentando un listado que detalla la marca, país, solicitud, fecha de presentación, registro, clase y renovación de los signos AMITA, por lo que la marca que se pretende registrar contiene el signo intrínsecamente igual al de su representada AMITA, asimismo que los productos protegidos por la marca solicitada 29, 30 y 32 entran en conflicto con los productos protegidos por la marca de si representad, siendo evidente que la marca impugnada conduce a un riesgo de confusión y asociación por el grado de igualdad entre las marcas y los productos y servicios protegidos por CCHBC. En virtud de lo anterior alega que su representada se presenta a ejercer por la vía legal correspondiente el derecho que le asiste por ley, para proteger sus derechos frente al competidor inescrupuloso que pretende de mala fe gozar del prestigio y reputación ajena, posición en el mercado y renombre de las marcas notoriamente conocidas de su representada, para desarrollar paralelamente el mismo producto de comercialización que con tanto esfuerzo creó su representada en virtud del éxito. Asimismo señalan que se presenta similitud gráfica, fonética e ideológica al ser las marcas idénticas, la notoriedad de las marcas AMITA de su representada, que Coca-Cola HBC es una de las más grandes embotelladoras en Europa y que opera en 28 países que abarcan aproximadamente una población de 550 millones, siendo sus productos mayormente distribuidos en la zona geográfica



que abarca desde Irlanda hasta la parte este de Rusia y de Estonia hasta Nigeria, además de que la marca AMITA ha sido usada por el titular en forma ininterrumpida por muchos años y su primer registro marcario data de 1982 y que con relación a la publicidad se han desarrollado innumerables anuncios, programas etc., los cuales se pueden observar en la página web desarrollada exclusivamente para la publicidad de AMITA www.amitamotion.gr; resultando de vital importancia recalcar el tema del mercado y las personas que consumen o tienen acceso a los productos de su representada, adjuntando un gráfico tomado de la página web oficial de mi representada www.coca-colahbc.com, donde se puede observar a mayor detalle en temas financieros y la veracidad de la información. Agrega que las cifras citadas por las ventas de sus productos son millonarias y consistentes con las ganancias que arrojan las marcas notoriamente conocidas y que los detalles financieros e informes específicos, se pueden obtener en la página www.coca-colahbc.com. Alega que del examen de las marcas se nota que el consumidor sería inducido al riesgo de confusión, así como al riesgo de asociación, sea que el público crea que el producto proviene de la misma empresa, o en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Por otra parte señala que es evidente que en el presente caso nos encontramos ante un caso de piratería marcaria, toda vez que la marca fue reproducida exactamente igual, conservando el mismo diseño y los mismos colores, razón por la cual, a la empresa solicitante se le hizo muy fácil copiar una marca notoriamente conocida para distribuir y producir los mismos productos, aprovechándose de la mala fe, del prestigio y el esfuerzo enorme que ha hecho su representada para abarcar mercados de millones de personas con el fin de dar a conocer sus productos y obtener las ganancias que hemos destacado en esta oposición. Finalmente señala que se violentan los literales a), b) y e) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 6bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; y por todos los anteriores motivos es que deberá declararse con lugar las oposiciones presentadas y archivar los expedientes 2384-2007, 2385-2007 y 2386-2007 y acogerse la solicitud de inscripción de la marca multiclase “Amita (Diseño)” presentada por su representada bajo el expediente No. 2007-13533.



QUINTO. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. Sobre la concurrencia de la notoriedad de las marcas, es importante destacar prima facie, lo que la doctrina ha señalado al respecto:

*“(...) 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).*

Es importante resaltar que en nuestro sistema marcario, la protección de la marca notoria, viene dándose desde vieja data a través de la jurisprudencia judicial, como por ejemplo, en el voto No. 116 emitido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a las 14:10 horas del 6 de abril de 1990, señalando en su parte Considerativa I, en lo que es de interés, lo siguiente:

*“(...) **I.-** Esta Sala, en la sentencia No. 46 de las 14,15 horas del 28 de mayo de 1982, expresó lo siguiente: “I.- Reiteradamente se ha resuelto que en materia de marcas existen dos sistemas bien definidos. Uno, el atributivo o dispositivo, de origen alemán y que recogió la legislación argentina y también la nuestra, conforme al cual sólo el que inscribe el signo con que distingue sus productos o mercancías tiene derecho a protección; y el otro, declarativo, de origen francés, en el que el comerciante se concreta al uso y a declarar que ha adoptado tal o cual signo para distinguir sus productos o mercaderías; en éste, el registro nada agrega al derecho preexistente. Una combinación de los dos sistemas ha dado lugar al llamado sistema mixto. En Costa Rica se sigue el sistema atributivo, conforme resulta de los artículos 2, 3, 14, 15, 16, 35 y 39*



de la Ley de Marcas, No. 559 de 24 de junio de 1945, y actualmente del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado pro Ley No. 4553 de 18 de marzo de 1970, que entró en vigencia el 27 de mayo de 1975, según aviso del Ministerio de Relaciones Exteriores publicado en la Gaceta 29 de 12 de febrero de 1976, entre otros, artículos 5, 8, 10, 17, 18, 24, 26, 31, 50, 53 y 63. Pero como no hay regla sin excepción, aun (sic) dentro del sistema atributivo la más moderna doctrina y jurisprudencia admiten, que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda eficacia, de toda protección, conforme aparece de las sentencias de Casación números 2 de las 14, 40 horas del 18 de enero de 1955 y 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956. Igualmente se ha resuelto que, aunque nuestro sistema es atributivo, el Convenio Centroamericano “tenía que comprender también las marcas extranjeras de los Estados que siguen el sistema declarativo, y por esa razón se estableció, en el artículo 85, no sólo la marca registrada sino también la marca adoptada (Sentencia de esta Sala número 39 de las 15 horas del 12 de junio de 1981). Por otra parte, conforme se consideró en la segunda Sentencia de Casación antes citada, vulnera la buena fe y es contraria al normal y honrado desarrollo del comercio, la circunstancia de que se registre como marca de esta clase, para distinguir productos de la propia naturaleza, la denominación que por años ha tenido otra persona entre comerciantes y público consumidor, sentencia que en la que también se expresó lo siguiente: “...sería desconocer la realidad de los hechos y a pretexto de la rigidez del sistema atributivo, negar el amparo jurisdiccional a la buena fe que debe ser norma de acatamiento ineludible en la materia de que se trata; ... así la doctrina como la jurisprudencia relativas a tal sistema, en una evolución constante de conceptos y construcciones jurídicas, han llegado a admitir la necesaria protección de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a una concurrencia o competencia ilícita o desleal, a que tan propicia es la existencia de tales distintivos, si llega a acreditarse en forma y por ahí a despertar la codicia de los competidores. Criterio el anterior que ha dado origen a la doctrina que modernamente se conoce



como “de las marcas de renombre” o “de las marcas notorias”, que precisamente por esa circunstancia de ser de renombre o notorias, deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas, que la misma doctrina denomina “actividades parasitarias” o “actos parasitarios”. Desde luego, el mismo fundamento doctrinal y la misma protección existe tanto para las marcas como para los nombres comerciales (...)”. (Lo resaltado en negrita no es del original).

Recuérdese que la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento basado 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, del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, el cuál pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995, y asimismo al aprobar su incorporación 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), por Ley N° 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, al establecer el Convenio antes citado en su artículo 6 bis inciso 1), lo siguiente:

“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 ésta.” (subrayado nuestro).

Dicha disposición es complementada por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, antes citado, introducido al marco jurídico nacional mediante la Ley N° 7475 vigente desde el 26 de diciembre de 1994, mediante su artículo 16 inciso 3), que indica:

“Artículo 16.- Derechos conferidos

3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.” (subrayado nuestro).

Y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No. 7978 de 06 de enero del 2002, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, el artículo 8 inciso e) que dispone:

“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.”

De la norma transcrita, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, los cuales según la redacción anterior del artículo 44, se especificaban como sigue:

“(…) La presente ley reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o bien de una marca de servicio 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. (...)”

Valga decir, que posteriormente nuestra legislación reforzó la protección de la marca notoria y es así como mediante la Ley No. 8632, se decretó la *Modificación de varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, y de la Ley de Biodiversidad, No. 7788*, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 80, del viernes 25 de abril de 2008, mediante la cual, se reformaron, entre otros artículos, los párrafos segundo y tercero del citado artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que ahora dicen lo siguiente:



“(...) La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la 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, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona. (...)”.

Habiéndose establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, paso 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:

- a) La extensión de su 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”*

Conveniente resulta aclarar, que 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 No. 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) 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. Bajo esta tesis, en el voto No. 246-2008, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, este Tribunal dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“(...) 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 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, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva. (...)”.

SEXTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA EMPRESA Oponente.

En el presente asunto, la parte oponente alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, aportando suficiente documentación para probar su dicho, prueba que avala este Tribunal como válida para declarar la notoriedad de la marca “**Amita**”. Tales documentos son los siguientes: **1.-** La cuota de mercado en volumen de Amita (Total de marca) en la categoría de jugos de los años 2002 al



2007; **2.-** El detalle de los gastos publicitarios de Brand Amita registrados por Media Services de los años 2002 al 2006; **3.-** El detalle de los datos concernientes al volumen de ventas en litros y el ciclo de trabajo de los jugos amita, por el período 2002 al 2006; **4.-** Los certificados de registro de la marca “**Amita**” en Malta y Egipto, todos estos documentos debidamente traducidos y legalizados, aportados como prueba (a folios 272 al 283); además de: **5.-** 2 publicaciones de la marca “**Amita**” en dos revistas según se ha constatado de gran alcance (que constan a folios 89 al 252); y asimismo, **6.-** Certificación notarial con vista en las páginas web de los certificados comunitarios de la marca en referencia de la OHIM (que consta a folios 263 al 269); documentos estos, que en relación con el signo “**Amita**”, dejan demostrada su antigüedad y notoriedad en su país de origen -Grecia-, de conformidad con los criterios que establece el artículos 44 y 45 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que, dentro del sector pertinente, la marca “**Amita**” es notoria y por ende, debe protegerse, toda vez con lo que al efecto establece la doctrina sobre este punto:

“(...) El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un plano lógico-jurídico sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de prioridad en el uso; y el principio de inscripción registral. (...) El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos. (...)”
(Fernández Novoa, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona. 2004).

De lo que se infiere que, el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, sino también estriba, en quién tiene mejor derecho sobre la misma por el hecho de haberla usado con anterioridad, posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su



consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí que el derecho de exclusiva que goza un titular de una marca inscrita también la ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca no inscrita, por haber tenido un uso.

Es por ello que aunque la compañía **COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY, S.A.** no ha inscrito en Costa Rica la aludida marca, a ésta, le asiste un mejor derecho al ser una marca notoria, pudiendo por lo consiguiente, oponerse al uso de la marca solicitada por la empresa **HASBROOK OVERSEAS CORP.**, y en ese sentido, los alegatos del oponente deben ser acogidos por este Tribunal, al ser la marca “**Amita**” notoriamente conocida en otros países.

Además, es importante indicar que para decretar tal declaratoria, no se requiere que ésta sea usada en nuestro país, toda vez que ni la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ni el Convenio de París, así lo exigen, y como consecuencia de ello, tampoco se debe exigir como requisito para el reconocimiento de la notoriedad, que la marca esté registrada.

Así las cosas, todos estos elementos llevan claramente a identificar a la marca “**Amita**” como una marca notoriamente reconocida por el público consumidor en varios países, para los productos en clase 32, específicamente jugos, y por esa razón, este Tribunal debe revocar la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veinte minutos y treinta y seis segundos del cuatro de febrero de dos mil diez, por ser la marca “**Amita**”, propiedad de la empresa **COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY, S.A.**, notoria y como tal debe otorgársele la protección que por esa condición le confiere la normativa marcaría.

SÉTIMO. EN CUANTO A LA SOLICITUD DE NULIDAD CONCOMITANTE PLANTEADA POR LA RECURRENTE. Según lo disponen los artículos 197 y 199 del



Código Procesal Civil, las nulidades se interpondrán por existir un vicio esencial para la ritualidad o marcha del procedimiento y en el caso de nulidad de resoluciones, deberá alegarse al interponerse el recurso que quepa contra ellas. Igualmente el artículo 197 señala: *“La nulidad solo se decretará cuando sea absolutamente indispensable su pronunciamiento para evitar la indefensión o para orientar el curso normal del procedimiento. Tampoco deberá prosperar si es posible reponer el trámite o corregir la actuación, sin perjuicio de los demás actos procesales”*. En el presente caso, la gestión de nulidad, fue interpuesta por la recurrente con el recurso que procedía, limitándose a indicar que solicita la nulidad concomitante sin hacer referencia a los motivos en que se fundamenta su solicitud, sin embargo, analizada la resolución impugnada, este Tribunal no observó vicio alguno que pudiera causar indefensión a las partes o que obstaculizara el curso normal del procedimiento.

OCTAVO. Conforme a las consideraciones, jurisprudencia, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación y sin lugar la nulidad concomitante interpuestos por la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veinte minutos y treinta y seis segundos del cuatro de febrero del dos mil diez, la cual se revoca, y en su lugar se declaran con lugar las oposiciones presentadas por la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY, S.A.**, y en consecuencia se rechazan las solicitudes de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“AMITA (DISEÑO)”**, presentadas bajo los expedientes de origen números **2007-2384, 2007-2385 y 20072386**, por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **HASBROOK OVERSEAS CORP.**, en las clases 30, 29 y 32 de la nomenclatura internacional, respectivamente; acogiéndose la solicitud de inscripción multiclase de la marca de comercio **“Amita (DISEÑO)”**, presentada bajo el expediente de origen número **13533-07**, por la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa



COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY, S.A. en las clases 29, 30 y 32 de la nomenclatura internacional.

NOVENO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, jurisprudencia, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación y sin lugar la nulidad concomitante interpuestos por la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veinte minutos y treinta y seis segundos del cuatro de febrero del dos mil diez, la cual se revoca, y en su lugar se declaran con lugar las oposiciones presentadas por la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY, S.A.**, y en consecuencia se rechazan las solicitudes de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AMITA (DISEÑO)**”, presentadas bajo los expedientes de origen números **2007-2384, 2007-2385 y 20072386**, por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **HASBROOK OVERSEAS CORP.**, en las clases 30, 29 y 32 de la nomenclatura internacional, respectivamente; acogiéndose la solicitud de inscripción multiclase de la marca de comercio “**Amita (DISEÑO)**”, presentada bajo el expediente de origen número **13533-07**, por la



Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY, S.A.** en las clases 29, 30 y 32 de la nomenclatura internacional. 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 su cargo.- **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora