



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0174-TRA-PI

Solicitud de nulidad de marca “VIVERA”

LA VERANA GmbH & Co. KG, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 99579, 245361)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 800-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del seis de octubre de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, divorciada, abogada, con cédula de identidad número 1-1066-601, en representación de **LA VERANA GmbH & Co. KG**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Alemania y domiciliada en Am Weingarten 4, D – 30974 Wennigsen, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:15:42 horas del 17 de febrero de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de noviembre de 2015, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en la representación indicada, solicitó la declaratoria de nulidad de la marca “**VIVERA**” con Registro No. **245361** e inscrita a nombre de **Merck KGaA** en clase 5 internacional.

SEGUNDO. Conferida por el Registro la audiencia a la empresa titular del registro, se apersonó el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, quien se opuso a lo pretendido por la accionante.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 14:15:42 horas del 17 de febrero de 2016, el



Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la acción de nulidad interpuesta por **LA VERANA GmbH & Co. KG**.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto la licenciada **María del Pilar López Quirós**, recurrió la resolución referida y en razón de ello conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado.

Redacta el juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ajustarse al mérito de los autos, este Tribunal admite como propio el elenco de hechos tenidos por demostrados en la resolución impugnada, únicamente advirtiendo que el sustento probatorio de los mismos se encuentra a folio 41, respecto de la marca **VIVERA con registro 245361**, inscrita el 3 de agosto de 2015; y a folios 16 y 17 del Legajo de apelación la marca **LAVERA con registro 248313**, inscrita el 20 de noviembre de 2015.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como tal los siguientes: **1.-** Que la marca “LAVERA” inscrita bajo el registro número 248313, a favor de la accionante, LAVERANA GMBH & CO KG, haya sido reconocida como marca notoria por alguna autoridad competente. **2.-** Que se haya aportado en este expediente alguna prueba fehaciente para declarar la notoriedad de la marca “LAVERA” en Costa Rica.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de nulidad de la marca VIVERA, planteada por la representación de la empresa LAVERANA GMBH & CO. KG, al considerar que no contraviene los presupuestos del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) y en razón



de ello, puede convivir pacíficamente con el registro LAVERA. Asimismo, concluyó la autoridad registral que no ha sido aportada al expediente prueba que logre demostrar que la marca LAVERA, de la que es titular la solicitante de la nulidad, cumpla con las condiciones para ser reconocida como notoria, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de Marcas y del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París.

Por su parte, el recurrente expone en sus agravios que con la prueba aportada al expediente se demuestra que su representada cuenta con un mejor derecho para obtener el registro de la marca LAVERA, ya que son sus creadores originales y la utilizan a nivel mundial desde hace más de 25 años; y, por esta razón, no es aceptable que terceros se aprovechen en forma injusta del prestigio y reconocimiento que ha adquirido su titular legítimo, ya que cuenta con notoriedad en su país de origen. En virtud de lo anterior, cualquier signo similar violenta los derechos de LAVERANA GMBH & CO. KG. Con fundamento en dichos alegatos solicita sea admitido su recurso de apelación, se declare la notoriedad de su marca y se anule el registro No. 245361.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. A.- EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD.

La Ley de Marcas, en su artículo 2 define el término marca y lo considera como: “*cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...*” Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta no implique un riesgo de confusión, visto el signo, en relación con los derechos de terceros.

El artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la posibilidad de **anular** el registro de una marca, de oficio o a solicitud de quien tenga un interés legítimo, cuando el signo quebranta alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de esa misma ley. Al respecto, la doctrina dispone:



“Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. (...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro (...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores...” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206.)

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

B.- EN CUANTO A LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS. Por otra parte, con relación al reconocimiento de un signo marcario como notorio, la más calificada 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), (agregado el énfasis)

En nuestro ordenamiento jurídico, la obligatoriedad de proteger las marcas notorias tiene su fundamento en el compromiso adquirido por Costa Rica, al aprobar su incorporación a la Unión



del **Convenio de París** para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No. 7484 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), por Ley No. 7475; 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 inciso e) de su artículo 8:

“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)

De aquí se infiere claramente, la legitimación que asiste a cualquier titular de una marca notoria con interés legítimo, para solicitar la nulidad de un signo distintivo; o al mismo Registro de la Propiedad Industrial para declararla de oficio, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Marcas, siempre que se estime puedan ocasionarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación y se contravenga alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la ley citada.

En ese mismo sentido el **artículo 44** de dicha ley establece la protección de las marcas notorias de la forma definida en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, reconociendo a su titular “...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...” Dado lo cual es posible que el Registro, de oficio o a instancia de la parte interesada, proceda a “...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...”

Dados estos fundamentos legales, que otorgan una protección especial a la marca notoria, resulta necesario establecer ¿cuáles son los parámetros para determinar o reconocer esta condición? En este sentido, el **artículo 45** de la Ley de Marcas dispone:

“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.”*

Con relación a lo que se puede considerar como sector pertinente, en el **artículo 31** del Reglamento a la Ley de Marcas se especifica con mayor detalle este aspecto.

C.- EN CUANTO A LA PRUEBA. 1.Pertinencia y carga de la prueba. En este tipo de casos, donde el solicitante (LAVERANA GmbH & Co. KG, titular de la marca LAVERA) requiere la nulidad de la inscripción de un signo marcario (VIVERA), pero además solicita la declaración de notoriedad de su signo, resulta relevante el concepto de la **pertinencia de la prueba**: *“Esta idea está relacionada con la aptitud del medio para informarnos acerca del contenido de la fuente de prueba...”* FALCON (Enrique M.) Tratado de la Prueba, Tomo I, Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, 2003, p. 27 (cursiva, negrita y subrayado no son del original).

“Parece razonable plantear de modo inicial que el fin de la prueba es la búsqueda de la verdad.” Ibid., p.138 *“Devis Echandía expresa: La relación jurídico-procesal impone a las partes o sujetos determinadas conductas en el desarrollo del proceso, cuya inobservancia les acarrea*



*consecuencias adversas, más o menos graves, como la pérdida de las oportunidades para su defensa, la ejecutoria de providencias desfavorables... **e inclusive la pérdida del proceso**... De esto se deduce que las partes deben ejecutar ciertos actos, adoptar determinadas conductas, afirmar hechos y hacer peticiones, todo ello dentro de los límites de tiempo y lugar que la ley procesal señale, si quieren obtener buen éxito y evitarse perjuicios, como resultado del proceso.” DEVIS ECHANDÍA citado por FALCON, Enrique, ibíd., p. 246 (cursiva, negrita y subrayado no son del original).*

*“... la carga procesal es, generalmente hablando, el peso de la actividad que se requiere de las partes para que puedan obtener actos procesales con consecuencias jurídicas que les permitan llegar escalonadamente hasta una sentencia definitiva... **la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de prueba y activarlas adecuadamente para que demuestren los hechos que les corresponda probar a través de los medios probatorios** y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante.” FALCON, Enrique, ibíd., p. 247 (cursiva, negrita y subrayado no son del original).*

Pues bien, relevante para la resolución de fondo en el caso *sub examine*, resulta el análisis del tema probatorio a nivel legal. En este sentido, advierte el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los derechos de Propiedad Intelectual:

“Artículo 22. Principios jurídicos.

(...)

El Tribunal, para tramitar los asuntos a su cargo, fijará los plazos comunes e improrrogables a las partes, a fin de que presenten sus alegatos y pruebas de descargo, dentro del principio de búsqueda de la verdad real de los hechos, la celeridad requerida del procedimiento y el principio de oralidad. Para desvirtuar las afirmaciones y los cargos hechos por los respectivos Registros del Registro Nacional, (...), los administrados podrán acudir a cualquier medio de prueba aceptado por el ordenamiento jurídico positivo aplicable. Hacen plena prueba los informes y las certificaciones



emitidos por los contadores públicos autorizados u otros profesionales con fe pública. En tal caso, la carga de la prueba para desvirtuarlos será responsabilidad del Registro que haya dictado la calificación o resolución impugnada.”

2. Análisis de los artículos relevantes de la Ley General de la Administración Pública (LGAP). La Ley General de la Administración Pública dispone en el ítem 2. del artículo **214** que el objeto del procedimiento administrativo es la **verificación de la verdad real de los hechos que sirven de motivo al acto final**. Por su parte, el ordinal **218** de esta misma ley advierte que, las partes tendrán el derecho de ofrecer en lo posible toda la prueba, siempre que la decisión final pueda causar daños graves a alguna parte, **de conformidad con la ley**.

Relevante también, el artículo **229 LGAP** el cual reza literalmente: “*1. El presente Libro regirá los procedimientos de toda la Administración, salvo disposición en contrario. 2. En ausencia de disposición expresa de su texto, **se aplicarán supletoriamente, en lo que fueren compatible**, los demás Libros de esta ley, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, las demás normas, escritas o no escritas, con rango legal o reglamentario, del ordenamiento administrativo y, **en último término, el Código Procesal Civil**, la Ley Orgánica del Poder Judicial y **el resto del Derecho común**.” (cursiva, negrita y subrayado no son del original).*

Por otra parte, señala el artículo **293 LGAP**: “*1. Con la presentación a que se refiere el artículo 285, los interesados acompañaran toda la documentación pertinente... 2. Deberán, además, ofrecer todas las otras pruebas que consideren procedentes.”; y agrega el numeral **295 LGAP**: “*Todo documento presentado por los interesados se ajustará a lo siguiente: a) Si estuviere expedido fuera de Costa Rica, deberá legalizarse; b) Si estuviere redactado en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción...”**

Asimismo, en cuanto a la prueba dispone el artículo **297 LGAP**: “*1. La Administración ordenará y practicará todas las diligencias de prueba necesarias para determinar la verdad real de los hechos objeto del trámite, de oficio o a petición de parte. 2. El ofrecimiento y admisión de la*



prueba de las partes se hará con las limitaciones que señale esta ley. 3. Las pruebas que no fuere posible recibir por culpa de las partes se declararán inevaluables.” (Cursiva, negrita y subrayado no son del original). Y de nuevo agrega *in fine* el numeral 298 LGAP: “(...) 2. *Salvo disposición en contrario, las pruebas serán apreciadas de conformidad con las reglas de la sana crítica.*” (Cursiva, negrita no son del original). Del numeral 309 LGAP se infiere claramente que la Administración debe admitir y recibir toda la prueba y alegatos de las partes **que fueren pertinentes**; y fundamental para el caso sub examine, advierte el ordinal 317 LGAP: “La parte tendrá el derecho y la carga... de: a) ofrecer su prueba, b) Obtener su admisión y trámite cuando sea pertinente y relevante...” (cursiva, negrita y subrayado no son del original).

3. Análisis del articulado aplicable del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA). El artículo 82 de este cuerpo normativo indica: “1) *La jueza o juez ordenará y practicará todas las diligencias de prueba necesarias, para determinar la verdad real de los hechos relevantes en el proceso.* 2) Los medios de prueba podrán ser todos los que estén permitidos por el Derecho público y el Derecho común. 3) *Las pruebas podrán ser consignadas y aportadas al proceso, mediante cualquier tipo de soporte documental...* 4) Todas las pruebas serán apreciadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica. 5) *Las pruebas que consten en el expediente administrativo, cualquier sea su naturaleza, serán valoradas por la jueza o el juez como prueba documental, salvo que sea cuestionada por la parte perjudicada por los medios legales pertinentes.*” (Cursiva, negrita y subrayado no son del original).

Al respecto, ha sostenido la jurisprudencia nacional: “VI. De la valoración de la prueba. *En lo que a la valoración de las pruebas concierne, el artículo 82, inciso 4) del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), establece que serán apreciadas de conformidad con las reglas de la sana crítica. Este es un concepto ampliamente desarrollado por esta Sala, y consiste en su valoración de acuerdo a las reglas de la lógica y la experiencia, sin desconocer el valor específico asignado a cierto tipo de prueba, como los documentos públicos salvo que sean declarados falsos...* También, ha precisado en cuanto a que “...la prueba tiene por finalidad la comprobación de aquellos hechos relevantes y controvertidos que se hubieren hecho llegar al



proceso, para resolver de seguido las pretensiones expuestas en estrados. Desde este punto de vista, en la dinámica probatoria, todos los sujetos del proceso asumen un rol particularmente activo, **pues a las partes se les asigna la carga y la función probatoria principal que a ellas corresponde en defensa de sus particulares posiciones.** Pero el juez, también puede adoptar, **facultativamente, importantes mecanismos officiosos que le permitan allegar al conflicto jurisdiccional elementos relevantes que clarifiquen cualquier hecho que estime pertinente para la definición del caso...** Desde luego que dicho apoderamiento otorgado a las partes y al propio juez, deberá ser ejercido en el estricto cumplimiento de las reglas democráticas del proceso, que se traducen, entre otros aspectos, **en la licitud de la prueba,** la igualdad de las partes y el respeto al debido proceso, y dentro de este último, con particular relevancia, el principio contradictorio, pues ningún elemento probatorio debe evacuarse o ser valorado sin el conocimiento, comunicado previo o participación de quienes intervienen en el proceso... En síntesis, puede afirmarse que la prueba fija los hechos relevantes y controvertidos para resolver el conflicto judicial planeado (...) el apartado 4 del artículo 82 pregona: “todas las pruebas serán apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica. **Esta disposición toma partido por la valoración probatoria bajo criterios de la sana crítica, sujetando la ponderación de aquellas, a las reglas de la ciencia, la lógica, la psicología y la experiencia.** No obstante, su interpretación debe ser cuidadosa **y con gran apego al sistema jurídico total y más amplio al que pertenece.** En ese sentido, importa aclarar que con ello no se desecha, deroga o destruye el régimen prevalente que establece la misma ley para los documentos públicos... **No hay por ende, una fractura o disociación, con el régimen general de valoración que establece el sistema jurídico costarricense...**” (Resolución N° 287-F-S1-2009 de las 10:45 hrs. del 19 de marzo de 2009)”.

Finalmente, relevante para el presente análisis normativo, el ordinal 220 del CPCA dispone: “Para lo no previsto expresamente en este Código, se aplicarán los principios del Derecho público y procesal, en general”.



4. Análisis de la normativa aplicable supletoriamente del Código Procesal Civil (CPC).

Dispone el artículo 5 del Código Procesal Civil (CPC) que las normas procesales son de orden público y, en consecuencia, de obligado acatamiento, tanto para el juez como para las partes. Así verbigracia, relevante para este caso, el numeral **133 del CPC** dispone: “*En todos los actos procesales será obligatorio el uso del idioma español. Tratándose de documentos redactados en otro idioma, deberá acompañarse su traducción...*” (Cursiva, negrita y subrayado no son del original).

Específicamente sobre la carga de la prueba, el artículo **317 del CPC** reza literalmente: “*La carga de la prueba incumbe: 1) A quien formule la pretensión, respecto a las afirmaciones de los hechos constitutivos de su derecho. 2) A quien se oponga a una pretensión, en cuanto a las afirmaciones de hechos impeditivos, modificativos o extintivos del derecho del actor.*” (cursiva no es del original). Al respecto, ha sostenido la jurisprudencia nacional, entre otros: “*...la carga de la prueba pesa sobre el actor, quien debe aportar prueba idónea para apoyar cada una de sus partidas...*” (cursiva, negrita y subrayado no son del original) **Voto número 1418-E del Tribunal Superior Primero Civil de las 9:10 horas del 4 de octubre de 1991.**

Y agrega la jurisprudencia: “*La doctrina ha expuesto sobre la carga de la prueba: “Carga de la prueba quiere decir, en primer término, en su sentido estrictamente procesal, conducta impuesta a uno o ambos litigantes, para que acrediten la verdad de los hechos enunciados por ellos. La Ley distribuye por anticipado entre uno y otro litigante la fatiga probatoria. Textos expresos señalan al actor y al demandado las circunstancias que han de probar, teniendo en consideración sus diversas proposiciones formuladas en el juicio. Pero en segundo término, casi siempre en forma implícita porque no abundan los textos expresos que lo afirman, la ley crea al litigante la situación embarazosa de no creer sus afirmaciones, en caso de no ser probadas. El litigante puede desprenderse de esa peligrosa suposición, si demuestra la verdad de aquellas. La carga de la prueba no supone, pues, ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no prueba los hechos que ha de probar, pierde el pleito. Puede quitarse esa carga de encima,*



probando, es decir, acreditando la verdad de los hechos que la ley señala. Y esto no crea, evidentemente, un derecho del adversario, sino una situación jurídica personal atinente a cada parte; el gravamen de no prestar creencia a las afirmaciones que era menester probar y no se probaron...” **Voto N°. 262 del Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Primera, San José a las 9:40 horas del 17 de junio de 1994** (cursiva, negrita y subrayado no son del original).

En materia marcaria dispone el párrafo final del artículo 44 de la Ley de Marcas: “*Para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios*” (cursiva, negrita y subrayado no son del original). Y sobre esta materia establece el ordinal **318 CPC**: “*Son medios de prueba los siguientes: 1) Declaración de las partes. 2) Declaración de testigos. 3) Documentos e informes. 4) Dictámenes de peritos. 5) Reconocimiento judicial. 6) Medios científicos. 7) Presunciones e indicios.*” (cursiva no es del original). Pero deben recordar las partes que, todos los medios de prueba advertidos por el citado numeral, deben estar sujetos al necesario contradictorio, a los efectos de ajustarse al debido proceso constitucional.

Ahora bien, habiendo recibido la prueba, por parte del interesado u obligado procesal, y listo el proceso para la sentencia, el juez debe -de previo-, 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.”* (Cursiva, negrita y subrayado 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 y negrita no son 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.

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. En el caso bajo estudio, la parte que tiene la carga de probar la notoriedad de la marca; es decir la empresa accionante LAVERANA GmbH & Co. KG respecto de su marca “**LAVERA**”, aporta elementos probatorios (visibles en los anexos I, II, III y IV de los tomos I y II del legajo de prueba). No obstante, la gran mayoría de lo aportado mediante el anexo IV, no cumple con lo dispuesto en el numeral 133 del Código Procesal Civil citado arriba; es decir, nos enfrentamos ante documentos que se hallan impresos en idioma inglés, sin que la parte interesada presente la traducción oficial al idioma español -que es necesaria- tal y como lo manda el referido numeral. Toda la prueba aportada que se encuentra en similar condición no puede entrar a valorarse por parte de este Tribunal, a los efectos de la resolución de fondo, por las razones legales arriba expuestas.

Considera este Tribunal que, en el caso *sub examine* -más bien-, no resulta lógico para el entendimiento humano de los miembros que conforman este Órgano Colegiado que, la parte interesada se halla desgastado en aportar copiosa prueba documental (tomos I y II: anexos I, II, III y IV); pero haya descuidado las formalidades exigidas por la ley procesal costarricense citadas arriba, en lo referente al anexo IV en su gran mayoría. Y, además, que no haya aportado prueba idónea y suficiente para corroborar los criterios advertidos por nuestra ley marcaria en su numeral 45 y los sectores pertinentes señalados en el artículo 31 del Reglamento de la Ley Marcas, en lo relativo a la naturaleza de la prueba exigida por dicho bloque de legalidad, para dar sustento a una solicitud de notoriedad.



En este sentido, a juicio de este Tribunal, **pero no limitadas a**, debió aportarse 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 se pretende sea declarada notoria; o, estados financieros de la empresa titular de la marca en cuestión, debidamente certificados por un Contador Público Autorizado o autoridad análoga en el país de origen, que comprueben de forma fehaciente 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 expenda. Asimismo, se extraña la ausencia del análisis técnico o profesional idóneo respecto de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

Llama la atención de este Tribunal que en los anexos I y II se presentan, fundamentalmente, publicaciones de revistas y afiches que incluyen publicidad sobre la marca LAVERA en varios países. Así como un estudio relativo a la campaña 2013 que pretendía darla a conocer entre las suscriptoras de la tienda virtual BIRCHBOX, y una campaña aparentemente emprendida por SAKAI Laboratorios a través de redes sociales respecto de algunos de los productos que protege la marca, sin que se indique el lugar en que se realizaron, y tampoco si se trata de estudios contratados por la titular o realizados por un tercero o un distribuidor. En todo caso, en dichos documentos se evidencia que los productos a que refiere la marca (al menos lo que fueron incluidos en dichos estudios) no son muy conocidos por las clientas y que se trata de campañas cuyo objetivo es precisamente darlas a conocer (ver folios 134 y 189 del tomo II del Legajo de prueba).



Así, por ejemplo, en el Anexo III se presenta declaración jurada del administrador de la sociedad titular de la marca, referente a los ingresos provenientes de la marca, y de inmediato se agrega lo que parece ser una especie de contabilidad por productos, pero ninguna de esta prueba, se ajusta a las formalidades exigidas por la ley procesal probatoria costarricense, pues no provienen de autoridad o funcionario competente. En este sentido, y en relación a la prueba aportada para corroborar la notoriedad, este Tribunal prohíja las manifestaciones realizadas por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución aquí apelada (ver folios 33 y 34).

Como fundamento del pedido de nulidad de la marca “VIVERA”, alega la empresa accionante la violación al inciso c) del artículo 8 de la Ley de citas, manifestando que tiene un mejor derecho de obtener el registro en virtud de la notoriedad de “LAVERA”, la cual tiene más de 25 años de estar en el mercado a nivel mundial. No obstante, al concluir este Tribunal que con la documentación aportada por la gestionante no se logró demostrar que ostente esta condición, se procede a realizar un cotejo simple.

Así las cosas, una vez analizado el expediente venido en Alzada, considera este Tribunal que tanto del cotejo de los signos contrapuestos, así como de los productos que protege cada uno de ellos, no resulta evidente que la marca inscrita **VIVERA** contravenga alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley, toda vez que, tal como indicó el Registro de la Propiedad Industrial, no puede afirmarse que existe un inminente peligro de provocar confusión en el consumidor, dado que éste, al momento de escoger los productos que ofrece respecto de los que protege la marca **LAVERA**, no supondrá una asociación empresarial, descartando así ese riesgo. En razón de ello no existe motivo alguno para declarar la nulidad propuesta, dado que ambos signos pueden coexistir en forma pacífica.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada **María del Pilar López Quirós** en representación de **LAVERANA GmbH & Co. KG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial a las 14:15:42 horas del 17 de febrero de 2016, la cual en este acto se confirma.

SEXTO. 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la licenciada **María del Pilar López Quirós** en representación de la empresa accionante **LA VERANA GmbH & Co. KG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:15:42 horas del 17 de febrero de 2016, la cual en este acto se confirma para que se deniegue su solicitud de nulidad de la marca **“VIVERA”** con registro **No. 245361 propiedad de MERCK KGaA**. Asimismo, se rechaza su solicitud de reconocimiento como marca notoria de su signo **“LAVERA”** con registro **No. 248313**. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Carlos José Vargas Jiménez