

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0297-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

JACK DANIEL´S PROPERTIES INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-4746)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0411-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas dieciocho minutos del diecisiete de setiembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Laura Valverde Cordero**, abogada, portadora de la cédula de identidad 1-1331-0307 en su condición de apoderada especial de la empresa **JACK DANIEL´S PROPERTIES INC**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Estados Unidos, con domicilio en 4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:04:30 horas del 19 de mayo de 2021.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que el 23 de junio de 2020, la señora **Nicole Andrea Koberg Basham**, cédula 1-1282-0948, vecina de San Pablo de Heredia, Condominio Interamericana, a título personal presentó solicitud de



inscripción de la marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir en clase 30: salsa barbacoa con manzana ahumada.

El 8 de diciembre de 2020 la licenciada **Laura Valverde Cordero**, de calidades y representación citada, se opuso a la inscripción del signo solicitado por ser su



representada titular de registros de los signos  y , lo que constituye un obstáculo de acuerdo con el artículo 8 incisos a), e) y 44 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:04:30 horas del 19 de mayo de 2021, declara sin lugar la oposición planteada por la empresa **JACK DANIEL'S PROPERTIES INC**, en contra de la solicitud de



inscripción de la marca  en clase 30, la cual acoge; y tiene por acreditada



la notoriedad de las marcas  y .

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Valverde Cordero** apeló y expuso los siguientes agravios:

La marca solicitada hace un aprovechamiento de la fama y notoriedad adquirida por

las marcas inscritas, sus colores y diseño de botella. El signo solicitado indica CON 'JACK', lo que unido a los colores y la botella incluida en el diseño imprime en la mente del consumidor que el producto es elaborado con Jack Daniel's, lo que genera asociación empresarial y confusión directa al consumidor por incluir la presentación en el mercado del producto protegido con la marca.

Indica que, dada la notoriedad de las marcas registradas, la inscripción del signo pretendido constituye un claro caso de dilución marcaria. El examen debe ser más riguroso al tratarse de una marca notoria. La marca pretendida captura en forma idéntica el elemento principal de la marca reconocida Jack Daniel's.

La publicidad de la marca solicitada, en Facebook indica que contiene bourbon, sea whiskey, por lo tanto, resulta evidente que el whiskey utilizado es JACK DANIELS.

Sostiene que los signos presentan semejanza gráfica, fonética e ideológica ya que la marca solicitada copia el diseño de la etiqueta de la botella de whiskey, además la botella que acompaña a la marca solicitada es semejante al trade dress de la botella de Jack Daniel's en su versión tradicional.

Todo lo anterior puede inducir a pensar que Jack Daniel's patrocina a la señora Koberg en la creación de su salsa, el consumidor a primera impresión puede incurrir en error al adquirir sus productos, pues incluso existen salsas BBQ fabricadas con licencia de la marca Jack Daniel's, aunque no se venden en Costa Rica.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos a favor de la

empresa oponente **JACK DANIEL'S PROPERTIES INC**, los siguientes signos distintivos:



, registro 168247, inscrita el 11 de junio de 2007 y vence el 11 de junio de 2027, que distingue en clase 33: whiskey. (ver folios 42 y 43 expediente principal)



registro 209843, inscrita el 27 de mayo de 2011 y vence el 27 de mayo de 2021, en clase 33 para proteger: whiskey. (ver folios 44 y 45 expediente principal)

2. De conformidad con el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Intelectual, según la prueba aportada y las resoluciones de votos emitidos por la Oficina de Marcas Europea (folios 26 a 37 expediente principal), se tiene por acreditada la notoriedad de la marca “**JACK DANIEL'S**” de conformidad con los artículos 6 bis) del Convenio de París, 44 y 45 de la Ley de marcas.

3. Se tiene por demostrado que la publicidad de la marca solicitada realizada en redes sociales indica: “Nuestra salsa Chunky BBQ con manzana ahumada y **un toque de Jack Daniels...**” por lo que efectivamente la marca hace referencia a ella. (<https://www.facebook.com/elementumfestcr/photos/a.104378737719661/197861228371411/>; <https://www.facebook.com/elementumfestcr/photos/a.104378737719661/188551235969077/>)

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Existe la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, cuyo fundamento se basa en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y 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 esta.

Y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No. 7978 de 06 de enero de 2002, Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), 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, cualesquiera 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.** (La negrita no es del original)

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 de marcas, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, ampliados por el artículo 44:

...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...** (La negrita no es del original)

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Intelectual 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 Intelectual 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.

Tomando en consideración lo citado se procede al cotejo marcario para determinar la posible coexistencia registral o no de los signos en pugna, donde el cotejo debe ser más riguroso ya que las marcas oponentes son signos notorios.

MARCA SOLICITADA



Salsa barbacoa con manzana ahumada

MARCAS REGISTRADAS



Whiskey

Si se analiza en su conjunto la marca solicitada, se observa como su estructura denominativa esta compuesta de elementos descriptivos como SMOKEY APPLES que informan al consumidor que la salsa contiene manzana ahumada, BBQ que indica el tipo de salsa, CHUNKY que es otra característica de la salsa, quedando únicamente como elementos de peso el número 5 y el nombre **JACK**.

Por lo anterior se puede afirmar que, desde el punto de vista gráfico, fonético e



ideológico, la marca solicitada , presenta identidad con las marcas registradas ya que reproduce en su totalidad la denominación **JACK**, que es un elemento preponderante en los signos en pugna.

Además, el elemento figurativo (botella) agregado a la marca solicitada se asemeja a la presentación de la botella de whiskey y no precisamente a la presentación de la salsa que se pretende distinguir con la marca solicitada que en redes sociales



aparece así: . (dato obtenido de los enlaces citados en el punto 3 de hechos probados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo)

Por lo tanto, dicha identidad no puede pasar desapercibida ya que las marcas



y



, gozan del estatus de notoriedad y se debe realizar una protección reforzada de las mismas.

Riesgo de confusión o asociación. En el presente caso el riesgo de asociación que se cita en el inciso e) del artículo 8 de la Ley de marcas, se trata del riesgo de confusión mediato, donde el consumidor a pesar de no confundir los signos por la disimilitud de productos o servicios considera que ambos poseen un origen empresarial común.

La notoriedad de las marcas registradas prevé la posibilidad de que el consumidor establezca un vínculo entre ambas marcas, entendiendo tal vínculo como todo tipo de asociación mental entre los signos.

Cuando se está en presencia de la protección de signos notorios, procede señalar que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca notoria, en el caso de estudio las marcas registradas son

ampliamente distintivas ya que se trata de términos arbitrarios en relación con los productos que distinguen, por ende, goza de un fuerte carácter distintivo, esto aumenta el riesgo de confusión en cuanto al origen o asociación empresarial.

Aunado a lo anterior, debido al carácter notorio de las marcas registradas, se debe prohibir la utilización de signos similares, sin exigir que se demuestre un riesgo de confusión, ni siquiera cuando los productos de que se trate no sean similares.

La protección de las marcas notorias no se agota en la prohibición del inciso e) del artículo 8 de la ley de marcas sino que va más allá y obliga al estado costarricense mediante las autoridades competentes (Tribunal Registral Administrativo) a proteger este tipo de signos de otras variables o puntos, los cuales están contenidos en el artículo 44 de la ley: “...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**”.

Aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. El carácter notorio de la marca registrada se logra mediante distintos factores: antigüedad, publicidad, mercadeo, calidad, permanencia en el mercado, es decir la notoriedad no surge de forma espontánea, por lo que esa ardua labor merece protección, el permitir que un tercero utilice un signo igual para productos distintos, sería permitir el aprovechamiento injusto de todo el camino realizado por la empresa titular de las



marcas registradas y para constituirse en marcas notorias en un estado miembro del Convenio de París.

El consumidor al observar la palabra JACK, y el diseño de la botella, inmediatamente la relacionará con la marca que comercializa los productos de la

clase 33 (WHISKEY), que ya tiene un posicionamiento en el mercado muy fuerte, por ende, permitir el registro para productos de la clase 30 le ahorraría a la solicitante una gran cantidad de tiempo, dinero y publicidad para colocar su signo en el mercado, se aprovecha del conocimiento tan amplio del signo para introducir un producto diverso en el mercado, además que está informando en su publicidad (según hechos probados), que su salsa contiene whiskey de la afamada marca JACK DANIEL'S, lo que puede inducir al consumidor a considerar un vínculo comercial.

Dilución de la marca “JACK DANIEL’S”. Define este término Diego Chijane en su obra Derecho de Marcas de la siguiente forma:

La dilución consiste en la posibilidad de que el público consumidor deje de percibir la marca afamada como algo único, singular, particular. Esto así porque al observar el signo evocará diversos productos y no exclusivamente al producto originario, disminuyendo consiguientemente el poder distintivo de la marca, la imagen asociativa a esta, su singularidad. (Chijane, Diego, Derecho de Marcas, B d F, Montevideo, 2007, pp 295 y 296)

Este debilitamiento puede darse en el caso concreto, ya que la marca “**JACK DANIEL’S**” tiene un alto grado de distintividad en relación con los artículos citados en clase 33, de permitir a terceros su registro para productos disímiles disminuirá ese carácter distintivo. Ya la marca no logra provocar la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada, la marca perdería su claridad comunicativa y su singularidad.

El debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca se manifiesta también cuando el público percibe que el signo notorio no es únicamente utilizado por su titular (a pesar

de no incurrir en riesgo de confusión) y recordará la marca renombrada, la cual verá mermado su carácter distintivo y potencial publicitario. El perjuicio que en este supuesto afecta a la marca notoria consiste en la progresiva destrucción de su fuerza distintiva que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas que utilicen un signo idéntico o semejante a la marca renombrada para productos o servicios no relacionados directamente.

Del análisis anterior se observa que la marca solicitada incurre en las prohibiciones del inciso e) del artículo 8 y el 44 de la Ley de marcas, ya que reproduce en su estructura denominativa las marcas registradas y reconocidas como notorias en un estado miembro del Convenio de París. Esa notoriedad de las marcas registradas hace que concurran los demás supuestos citados, sea: Riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo y dilución de las marcas “**JACK DANIEL’S**”, por lo tanto, debe ser denegado el registro del signo



Por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada **Laura Valverde Cordero**, en su condición de apoderada especial de la empresa **JACK DANIEL’S PROPERTIES INC**, en contra de la resolución venida en alzada, la cual en este acto se **revoca parcialmente** para que se acoja la oposición planteada y rechace la



solicitud de inscripción del signo  en clase 30, manteniéndose el reconocimiento de notoriedad por parte del Registro de Propiedad Intelectual de los signos registrados **JACK DANIEL’S**.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada **LAURA VALVERDE CORDERO**, en su condición de apoderada especial de la empresa **JACK DANIEL'S PROPERTIES INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:04:30 horas del 19 de mayo de 2021, la cual en este acto se **REVOCA PARCIALMENTE** para que se acoja la oposición planteada y se rechace la solicitud



de inscripción del signo en clase 30, manteniéndose el reconocimiento de notoriedad por parte del Registro de Propiedad Intelectual de los signos registrados **JACK DANIEL'S**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/02/2022 04:29 PM
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/02/2022 08:03 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 08/02/2022 09:12 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 07/02/2022 02:30 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 07/02/2022 02:49 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33