
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0352-TRA-PI

SOLICITUD DE DECLARATORIA DE NOTORIEDAD DE LAS MARCAS “1820”
y “CAFÉ 1820”

GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
ANOTACIÓN 2/150564)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0437-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas con veintitrés minutos del siete de octubre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la señora **Giselle Reuben Hatounian**, abogada, vecina de Santa Ana, portadora de la cédula de identidad: 1-1055-0703, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica: 3-101-173639, con domicilio en San José, Distrito Tercero Hospital, Barrio Cuba, de la Iglesia Medalla Milagrosa 50 metros al oeste, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:17:32 horas del 17 de junio de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

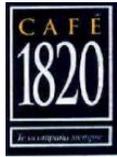
PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR**,

SOCIEDAD ANÓNIMA, presentó solicitud de declaratoria de notoriedad de las



marcas: “**1820**”, registro: 193698;

registro 213160; “**Café 1820**”,



registro: 147986 y registro: 231468.

Mediante resolución dictada a las 15:17:32 horas del 17 de junio de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la solicitud de notoriedad interpuesta.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la señora **Giselle Reuben Hatounian**, en la condición indicada, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. El Registro señaló en la resolución denegatoria que la prueba aportada es insuficiente porque la certificación de copias no permite constatar el contenido de los documentos por la presentación de líneas negras y grises (forma usual en que se presentan las copias certificadas debido a que son impresas en papel de seguridad notarial), de manera adicional se presentó un CD, que no fue tomado en cuenta por el examinador.
2. También señaló el Registro que no es determinante un estudio general de la marca 1820 pero se está solicitando la notoriedad de 4 registros vigentes, dos marcas denominativas: “1820” y “CAFÉ 1820”, y dos marcas mixtas, una incluyendo la palabra “café” y la frase “Te acompaña siempre” y la otra no. Las marcas notorias como CAFÉ 1820 se suelen utilizar de distinta forma, puesto que son tan conocidas por el público que la publicidad las muestra con variables. El hecho de que se

solicite la declaratoria de notoriedad para 4 registros no puede ser motivo para rechazar la petición.

3. La prueba ofrecida da soporte a la extensión del conocimiento de la marca 1820 por el público pertinente para identificar “café”; además demuestra la intensidad, ámbito de difusión y publicidad de la marca, su antigüedad, el uso constante que se da de ella, el análisis de mercadeo, el alcance geográfico y su valor.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal señala como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que se logró demostrar la notoriedad de las siguientes marcas:

1. **“1820”**, registro: 193698, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: todo tipo de bebidas a base de café o de cacao, de sustitutos de café o de cacao, o de sucedáneos del café o de cacao o mezclas de café y de cacao, bebidas líquidas de café frío.



2. registro 213160, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: café; café en grano, café molido, sucedáneos de café, bebidas frías y calientes, hechas a base de café, todo tipo de productos hechos a base de café, saborizantes de café, aromatizantes de café, café sin tostar, café con leche; té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustituto del café; harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

3. **“Café 1820”**, registro: 147986, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: café.



4. , registro: 231468, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: café, café en grano, café molido, café instantáneo, sucedáneos de café, bebidas frías y calientes hechas a base de café, todo tipo de productos hechos a base de café, saborizantes de café, aromatizantes de café, café sin tostar, café con leche; bebidas a base de café, saborizantes de café sin tostar.

TERCERO. 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. Analizado el acto administrativo de primera instancia se observa que en el considerando sétimo de la resolución venida en alzada se indicó: "...es criterio de este Registro denegar las solicitud de notoriedad de las marcas [...] en razón de no ser pertinente, oportuna y razonable; esta no se puede tomar en cuenta para determinar la notoriedad de los signos", entiende este órgano colegiado que se está haciendo referencia a la prueba que consta en el expediente, pero la resolución es omisa en este sentido; asimismo, en la parte dispositiva se indicó en forma errónea: "SE RESUELVE: Denegar la inscripción de la solicitud presentada", cuando lo correcto era referirse a la solicitud de declaratoria de notoriedad; sin embargo, se consideran errores materiales que no producen la nulidad de lo resuelto.

Por lo demás, no se presentan vicios en los elementos esenciales de la resolución, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La administración registral tiene la obligación de proteger las marcas notorias, con fundamento en el compromiso que

adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial así como su incorporación a la Organización Mundial del Comercio, con la ratificación del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), por Ley 7475. El Convenio citado en su artículo 6 bis inciso 1) establece 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.

[...]

En cumplimiento de este compromiso, la legislación costarricense estableció los criterios para poder determinar la notoriedad de una marca; es así como el artículo 45 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), indica 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.

La norma transcrita resulta ampliada por 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 la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, n.º 833, introducida al marco jurídico nacional con la reforma al artículo 44 de la Ley de marcas que, entre otras, incluyó la Ley 8632 que entró en vigencia el 25 de abril de 2008 (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2.1). b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de tal 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 esta misma línea y en cumplimiento de la orden del Tribunal Registral Administrativo al Registro de la Propiedad Intelectual, se creó un procedimiento para la declaratoria de notoriedad, el cual está regulado en la Directriz DPI-0003-2019 de 28 de junio de 2019, publicada en La Gaceta 147 del 7 de agosto de 2019.

Ahora bien, en cuanto a la notoriedad alegada sobre las marcas propiedad de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, considera oportuno este Tribunal, destacar lo señalado por la doctrina:

La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas [...] el lograr ese estatus implica un nivel de aceptación por parte del público que solo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen [...] la marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados.

Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida. (Otamendi, Jorge. (2010) *Derecho de Marcas*. (7ª Ed.). Buenos Aires: Abeledo-Perrot, p. 393).

De todo lo anterior, resulta claro que cuando se pretende el reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario, es necesario que su titular aporte todos los elementos probatorios que así lo demuestren, a efecto de que así sea declarada o reconocida por la autoridad correspondiente.

Bajo este entendimiento, verifica este órgano de alzada que los elementos probatorios aportados originalmente por la parte apelante corresponden a:

1. Certificación notarial de correo electrónico y archivo adjunto, documento denominado estudio de mercado y salud de marca "BRANDEQUITY METRIX (BEM), elaborado por la empresa ROCHI CONSULTING (folio 7 a 60 del expediente principal).
2. Certificación notarial de correo electrónico y archivo adjunto, que contiene carta firmada por José Rubén Alonso Rochi Parker, gerente general de

ROCHI CONSULTING S.R.L., en donde se indica que el estudio de buena salud de marca corresponde a la realidad del mercado al momento que se realizó y se ratifica su autenticidad (folio 61 a 62 del expediente principal).

3. Certificación notarial de correo electrónico y archivo adjunto, denominado estudio de mercado de KANTAR, que presenta un ranking de la marca CAFÉ 1820 en Costa Rica (folio 63 a 94 del expediente principal).
4. Certificación notarial de correo electrónico y archivos adjuntos, denominados estudio de mercado de NIELSEN, que indica la cantidad de acciones que la marca 1820 tiene en el mercado (folio 95 a 121 del expediente principal).
5. Certificación notarial de correo electrónico y archivos adjuntos de estudio de mercado de KANTAR, denominado "Brand Footprint 2021 CAM", correspondiente al reconocimiento de la marca 1820 en el mercado costarricense (folio 122 a 201 del expediente principal).
6. Certificación notarial de correo electrónico y archivo adjunto, que es carta suscrita por Vivian Gálvez, Gerente de país de KANTAR, en la que indica que CAFÉ 1820 es la marca más elegida en Costa Rica (folio 202 a 203 del expediente principal).
7. Informe de contador público autorizado, denominado certificación del monto de ventas de café y gastos de mercadeo de marca CAFÉ 1820 (folio 204 a 209 del expediente principal).

Todos estos elementos han sido analizados de forma integral y en conjunto resultan esenciales para la declaratoria de notoriedad de las marcas propiedad de la compañía **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, que son objeto del presente proceso. Así las cosas, este Tribunal no avala lo dispuesto por el Registro de primera instancia, pues la prueba analizada es suficiente para demostrar la condición de notoriedad de las marcas “1820”, registro:



193698; , registro 213160; **“Café 1820”**, registro: 147986 y ,
registro: 231468.



La prueba analizada, específicamente el informe rendido por el contador público autorizado, el cual comprende el estudio de ventas por un período de 10 años así como gastos de mercadeo por 9 años, permiten comprobar con claridad la extensión del conocimiento, intensidad y ámbito de difusión y publicidad o promoción de las marcas indicadas, de conformidad con lo estipulado en el artículo 45 de la Ley de marcas y la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas.

En cuanto a las certificaciones notariales de los archivos adjuntos a diversos correos electrónicos, junto con el informe citado, comprueban que los productos se encuentran a disposición de los consumidores y el grado de conocimiento que estos tienen acerca de las marcas, su posicionamiento frente a otras marcas, el alcance geográfico, así como su antigüedad en el mercado. Estos datos informan al Tribunal sobre la realidad en el tiempo y espacio y el cumplimiento de los requisitos de notoriedad exigidos por la normativa marcaria anteriormente analizada.

Conforme lo expuesto, la prueba examinada y dado que en el presente asunto se configuran los elementos estipulados en el artículo 45 de la Ley de marcas, así como los indicados en la Recomendación Conjunta citada relativos a la extensión del conocimiento, ámbito de difusión, publicidad y promoción de la marca, la antigüedad y su uso constante en ámbito mercantil, así como el mercadeo de los productos que protege, este Tribunal declara notorias las marcas **“1820”**, registro:



193698; , registro 213160; “Café 1820”, registro: 147986 y ,
registro: 231468.



Debido a lo anterior, se admiten los agravios esgrimidos por la representación de la empresa GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA, respecto a la notoriedad de los signos que se indicaron.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar **con lugar** el recurso de apelación planteado por la compañía GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada, la cual se revoca, y se reconoce la notoriedad de las marcas: “**1820**”, registro: 193698;



registro 213160; “Café 1820”, registro: 147986 y , registro: 231468, todas en clase 30, para proteger y distinguir los productos que se indicaron en el considerando segundo de la presente resolución.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se resuelve declarar **con lugar** el recurso de apelación planteado por la señora Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la

Propiedad Intelectual a las 15:17:32 horas del 17 de junio de 2022, la cual **se revoca**, y **se reconoce la notoriedad** de las marcas: “**1820**”, registro: 193698, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: todo tipo de bebidas a base de café o de cacao, de sustitutos de café o de cacao, o de sucedáneos del café o de cacao



o mezclas de café y de cacao, bebidas líquidas de café frío; , registro 213160, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: café; café en grano, café molido, sucedáneos de café, bebidas frías y calientes, hechas a base de café, todo tipo de productos hechos a base de café, saborizantes de café, aromatizantes de café, café sin tostar, café con leche; té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustituto del café; harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; “**Café 1820**”, registro:



147986, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: café; y registro: 231468, para proteger y distinguir en clase 30 internacional: café, café en grano, café molido, café instantáneo, sucedáneos de café, bebidas frías y calientes hechas a base de café, todo tipo de productos hechos a base de café, saborizantes de café, aromatizantes de café, café sin tostar, café con leche; bebidas a base de café, saborizantes de café sin tostar. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

TIPOS DE MARCAS

TE: MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.43.47