



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0187-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “POFFETS”

PEPSICO INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 11044-2011)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1022-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinte minutos del treinta de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-415-1184, en representación de la empresa **PEPSICO INC.**, organizada y existente bajo las leyes de North Carolina, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, diez minutos, cuarenta y nueve segundos del nueve de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de noviembre de 2011, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, mayor, divorciado, con cédula de identidad 1-532-390, en representación de la empresa relacionada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**POFFETS**”, en **Clase 30** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: “*Palomitas de maíz*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, diez minutos, cuarenta y nueve segundos del nueve de enero de dos mil doce, procede a rechazar de plano el registro solicitado.

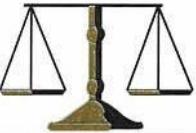
TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado **Zurcher Blen**, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fuera admitido el mismo conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 a la invalidez 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 Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de interés para el dictado de la presente resolución, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**POFFIS**”, Registro No. **210224**, vigente hasta el 10 de junio de 2021 a nombre de PANCOMMERCIAL HOLDING INC., en Clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “*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*” (ver folios 32 y 33).



SEGUNDO. 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.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada por considerar que el signo propuesto es inadmisible por derechos de terceros, ya que comparado con el inscrito se comprueba que existe similitud gráfica y fonética y protegen productos similares y por lo tanto su coexistencia registral puede provocar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, con lo cual se afectaría su derecho de elección y el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios, en razón de lo cual violenta el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente afirma que su representada es una empresa reconocida mundialmente, tanto en el mercado de bebidas como en el de *snacks*, y que, debido a su gran trayectoria, no se produciría un riesgo de confusión o asociación empresarial, porque el consumidor distinguirá el origen empresarial de las marcas en contienda. Afirma que su representada no tiene intenciones de aprovecharse de la posición en el mercado de otros titulares. Agrega que, dada la diferencia entre los productos que protegen las marcas en conflicto, aplicando el principio de especialidad, es posible permitir su coexistencia registral, a pesar de ser signos similares, por cuanto la marca solicitada se encuentra limitada específicamente a palomitas de maíz, en tanto la inscrita es mucho más general, ya que incluye una gran variedad de productos. En razón de dichos alegatos solicita se declare con lugar el recurso y se autorice continuar con el trámite del registro solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo,



debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en perjuicio de los titulares de las marcas inscritas y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

La tutela de los intereses legítimos del consumidor y competidores se encuentra contemplada en el artículo 8, inciso a) de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Nótese que este artículo prohíbe el registro de marcas que puedan provocar un choque de intereses, con lo cual persigue que no se provoque confusión entre productos o servicios de similar naturaleza que sean comercializados por empresas distintas. Es decir, se debe resguardar tanto al consumidor defendiéndolo en el ejercicio de su derecho de elección, como a los empresarios que se dediquen al mismo giro comercial, en su derecho a distinguir con claridad los productos y servicios de otros similares de la competencia.

A fin de determinar el conflicto, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de ambas marcas, realizado éste en el caso que nos ocupa, se evidencia que las marcas en conflicto “**P OFFETS**” y “**P OFFIS**”, poseen una raíz similar “**P OFF_S**”, que definitivamente las hace casi idénticas tanto a nivel gráfico como fonético, siendo que la única diferencia entre ellas son las partículas “**ET**” e “**I**”, la cual no constituye un elemento suficientemente diferenciador y de relevancia para evitar el riesgo de confusión. Aunado a ello, los productos a los que se destina cada una de ellas se encuentran relacionados, por lo cual, la marca propuesta resulta inadmisible por derechos de terceros.



Asimismo, no resultan de recibo los alegatos esgrimidos por el apelante respecto del reconocimiento que ha obtenido su representada a nivel mundial en el mercado de bebidas y *snacks*, por cuanto, el hecho que la empresa solicitante ostente o no esta condición, en modo alguno podría eliminar el riesgo de confusión en este caso.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que entre los signos confrontados no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **PEPSICO INC.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, diez minutos, cuarenta y nueve segundos del nueve de enero de dos mil doce.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **PEPSICO INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, diez minutos, cuarenta y nueve segundos del nueve de enero de dos mil doce, la cual se confirma, para que se deniegue el registro del signo solicitado “**POFFETS**”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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.** -

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33