

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0665-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PRODUCTOS CONDORITO (DISEÑO)”

PEPSICO INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4028-02)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1135-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del siete de setiembre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el presente expediente en razón del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula identidad número uno-quinientos cincuenta y ocho-doscientos diecinueve, en su condición de apoderado especial de la empresa **PEPSICO INC**, de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y siete minutos, treinta y dos segundos del veinticuatro de octubre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha catorce de junio del dos mil dos, el Licenciado **Eduardo Benito González**, mayor de edad, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos catorce-ciento treinta y siete, en su condición de apoderada especial del señor **Gerardo Alexis Ruiz Peña**, mayor, casado una vez, empresario, vecino de Grecia de Alajuela, titular de la cédula de identidad número dos-trescientos-cero veinticinco, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**PRODUCTOS**

CONDORITO (DISEÑO)”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir helados en cualquier tamaño, sabores y presentaciones y productos de panadería, confitería, cereales en general en cualquier tamaño y presentación.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días veintitrés, veinticuatro y veinticinco, del mes de octubre del dos mil dos, en las Gacetas números doscientos tres, doscientos cuatro y doscientos cinco, y dentro del plazo conferido, el Licenciado Luis Pal Hegedus, en su condición de apoderado especial de la empresa **PEPSICO INC**, formuló oposición al registro de la marca de fábrica y comercio **”PRODUCTOS CONDORITO (DISEÑO)”**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que existe similitud gráfica, fonética e ideológica con las marcas inscritas **”DORITOS”**, en **clase 29 y 30** de la Clasificación Internacional de Niza, registros números 46661 y 133773, ambas propiedad de su representada.

TERCERO. Que a las nueve horas, cincuenta y siete minutos, treinta y dos segundos del veinticuatro de octubre del dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial por resolución final declaró sin lugar la oposición presentada y acoge la solicitud de inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. Que en fecha catorce de noviembre del dos mil ocho, la representación de la opositora apeló la resolución final indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avaló los hechos probados de la resolución apelada, indicando que el sustento probatorio del Hecho Probado I y II, por su orden, se encuentra a folios 2 y 66, y folios 114 a 121 del expediente.

SEGUNDO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, en su resolución final, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **PEPSICO INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PRODUCTOS CONDORITO (DISEÑO)**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, y acoge la solicitud indicada, por considerar, conforme a lo dispuesto en el considerando tercero párrafos cuatro, cinco y seis de la resolución impugnada, que entre la solicitada y las marcas inscritas no existe similitud gráfica, fonética e ideológica.

Ante dicha argumentación, el representante de la empresa opositora y apelante, en su escrito de apelación y expresión de agravios argumenta que la empresa PEPSICO, INC, es reconocida a nivel mundial por sus productos tipo “snacks”, entre ellos los que se comercializan bajo la marca “DORITOS” marca ampliamente conocida en el mercado tanto internacional como en el mercado nacional y que actualmente se encuentra registrada en varios países alrededor del mundo. Los productos comercializados bajo la marca “DORITOS” son famosos y reconocidos por el público consumidor nacional e internacional por lo que el consumidor se encuentra familiarizado con los mismos. De lo anterior, es fácilmente notable, que existe una clara semejanza gráfica, ideológica y fonética entre las marcas registradas “DORITOS” y “DORITOS (DISEÑO) y la marca solicitada “CONDORITO (DISEÑO), todas en la misma clase 30 internacional, lo cual sin lugar a dudas induce a error y origina confusión en el público consumidor, aún más tomando en cuenta

que se están amparando productos alimenticios idénticos. La identidad entre las marcas es innegable en cuanto a los productos que se protegen así como en los elementos que componen cada una de ellas, la cual inevitablemente causa error en el consumidor. Uno de los requisitos esenciales que deben cumplir las denominaciones marcarias es la “especialidad” que le permite al comerciante o al industrial identificar sus productos, lo cual significa que la marca debe ser original, no confundible con otras. La marca solicitada “CONDORITO” reproduce en un 99% la marca registrada y propiedad de su mandante “DORITOS” lo que da como resultado que la marca solicitada sea prácticamente idéntica a la marca registrada. Analizadas ambas denominaciones marcarias se aprecia la semejanza gráfica, fonética e ideológica que ambas comparten.

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el

consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello, de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la **coexistencia de ambos signos** en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa del titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de signos distintivos:

“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”. (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“...Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juez estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos:*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;...” (lo resaltado no es del original)*

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses

legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

QUINTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCAS ENFRENTADAS. En este punto, debe este Tribunal aplicar los elementos antes apuntados para poder cotejar si entre los

SIGNOS INSCRITOS	SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
“DORITOS (DISEÑO)”	PRODUCTOS CONDORITO (DISEÑO)
Productos	Productos
<p>Clase 29: para proteger y distinguir bocadillos listos para comer, consistentes principalmente de papas, nueces, otros materiales a base de frutas o vegetales o combinación de los mismos.</p> <p style="text-align: center;">“DORITOS (DISEÑO)”</p> <p>Clase 30: para proteger y distinguir bocadillos listos para comer consistentes principalmente de granos, incluyendo hojuelas de maíz, hojuelas de tortilla, argollitas saladas a base de harina (pretsels), bocadillos soplados e inflados, galleta de soda y galletas, bocadillos a base de granos o cereales.</p> <p style="text-align: center;">“DORITOS (DISEÑO)”</p>	<p>Clase 30: Para proteger y distinguir helados en cualquier tamaño, sabores y presentaciones y productos de panadería, confitería, cereales en general en cualquier tamaño y presentación.</p>

Clase 30. Para proteger y distinguir café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos, tortas, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsa, especias y hielo.

... existe la similitud que impídiale registro solicitado. O bien, si las diferencias entre ambas, permiten que puedan coexistir registralmente.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, tenemos que, en el orden *gráfico*, la marca solicitada “**PRODUCTOS CONDORITO (DISEÑO)**”, si bien en su última palabra, específicamente la terminación “**DORITO**” tiene igual desinencia que las marcas inscritas “**DORITOS (DISEÑO)**”, constantes a folios ciento catorce a ciento veintiuno del expediente, se observa que tiene diferente raíz, además la marca es mixta, tiene un elemento denominativo y un diseño, tal y como se observa a folio uno del expediente, que acentúan la diferencia gráfica entre las marcas enfrentadas.

Respecto al nivel *fonético*, a pesar, que las sílabas con que finaliza el vocablo “**CONDORITO**”, es igual a la denominación de los signos inscritos, los demás elementos, como se indicó en líneas atrás, establecen la diferencia, ya que la pronunciación en conjunto de los signos cotejados es totalmente diferente, es decir el impacto sonoro, no es similar, al punto de que la coexistencia de las marcas vaya a causar confusión en los consumidores, o que lleve a éstos a pensar que los

productos tienen igual procedencia. **Ideológicamente**, no guardan similitud, porque “CONDORITO” se refiere al diminutivo de “condor” lo cual también queda sugerido en el diseño. No así, la palabra “DORITOS” que evoca productos fritos, tostados o doraditos.

Cabe mencionar, que la existencia de palabras similares entre las marcas cotejadas, no implica, que las mismas sean irregistrables, al respecto el tratadista Carlos Fernández-Novoa, citando la Sentencia de la Sala Tercera de 6 de mayo de 1975, referente al caso relacionado con la marca solicitada BRIONVEGA y VEGA, señaló:

“La coincidencia parcial en varias denominaciones de alguna o algunas sílabas idénticas no es suficiente por sí misma para determinar su semejanza si los demás componentes de cada una de ellas tiene una significativa carga diferencial (...).” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004).

Se observa así que de la comparación anterior, predominan las diferencias más que las similitudes, lo que nos lleva a establecer que gráfica, fonética e ideológicamente no existe similitud entre el signo solicitado y los signos inscritos. Precisamente la falta de similitud gráfica, fonética e ideológica analizada, es lo que le otorga la distintividad al signo pretendido con respecto a las marcas inscritas, por consiguiente, el consumidor, al momento de adquirir los productos que identifican los signos confrontados “alimentos”, obviamente, tomará en consideración el distintivo marcario y por ende, el origen empresarial, por lo que este Tribunal considera, que aunque algunos productos del signo solicitado tuviesen los mismos canales de comercialización que los de las marcas inscritas, no pueden confundirse, permitiéndole al consumidor poder reconocer los productos de cada titular, pues como quedó establecido en líneas atrás, ambos signos son diferentes, no existe riesgo de confusión al público consumidor, ni tampoco riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial. Al respecto cabe señalar, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en resolución del diecinueve de mayo del dos mil cuatro, refiriéndose al riesgo de confusión dijo “*La prohibición de registro exige que el signo*

solicitado induzca a confusión, el cual puede producirse por la identidad o semejanza entre los signos y la similitud de los productos que aquellos identifican". (la negrita no es del original).

En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación, que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que las marcas cotejadas carecen de similitudes de carácter gráfico, fonético o ideológico, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con las marcas inscritas, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión.

SEXTO. De lo expuesto en líneas atrás, considera este Tribunal que los alegatos de la empresa apelante no son de recibo, pues como quedó comprobado en el considerando quinto de la presente resolución no se evidencia una similitud gráfica y fonética, por lo que esta Instancia comparte lo resuelto por el Registro en la resolución venida en alzada.

SÉTIMO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Siendo que no encuentra este Tribunal la existencia de una similitud gráfica, fonética e ideológica, entre el signo solicitado y los signos inscritos tal que impida su coexistencia registral, lo procedente es, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PEPSICO INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y siete minutos, treinta y dos segundos del veinticuatro de octubre del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

OCTAVO. EN CUANTO EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 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 expuestas y citas de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Luis Pal Hegedus**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PEPSICO INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y siete minutos, treinta y dos segundos del veinticuatro de octubre del dos mil ocho, la que en este acto se confirma. 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 de su cargo. **NOTIFIQUESE**.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

-**TE.** Oposición a la inscripción de la marca

-**TE.** Solicitud de inscripción de la marca

-**TG.** Marcas y signos distintivos

-**TNR.** 00.42.55