



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0053- TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BOCADELI TIZOS” (DISEÑO)

PEPSICO INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 3563-02)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

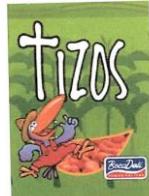
VOTO N° 1153-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas del dieciséis de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Luis Pal Hegedus, mayor, casado abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno quinientos cincuenta y ocho doscientos diecinueve, 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 diez horas treinta y nueve minutos once segundos del veintiuno de octubre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintitrés de mayo de dos mil dos, por el Licenciado Federico Sáenz de Mendiola, apoderado especial de la compañía **PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI S.A DE C.V** organizada y existente bajo las leyes de El Salvador y domiciliada en final avenida Cerro Verde, Colonia Sierra Morena 2, Soyapango, solicita la inscripción de la marca de fábrica y



comercio en clase 30, para proteger y distinguir “Harinas y preparaciones hechas a base de cereales, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles y harinas de patatas para uso alimenticio”

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el licenciado Luis Pal Hegedus, apoderado especial de la empresa **PEPSICO INC.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas treinta y nueve minutos once segundos del veintiuno de octubre de dos mil diez, resolvió “*...se declara sin lugar la oposición planteada por LUIS PAL HEGEDUS, apoderado especial de la empresa PEPSICO INC, contra la solicitud de inscripción de la marca “TIZOS (DISEÑO)” en clase 30 Internacional; presentada por FEDERICO SÁENZ DE MENDIOLA en calidad de apoderado especial PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI S.A DE CV.*

TERCERO. Que el licenciado Luis Pal Hegedus, apoderado especial de la empresa **PEPSICO INC**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas treinta y nueve minutos once segundos del veintiuno de octubre de dos mil diez.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tal el siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca: **TAZOS** bajo el registro número 142387, titular **PEPSICO INC**, para proteger en clases 29 internacional: “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos; aceites y grasas comestibles; conservas, encurtidos” y en clase **30** para proteger “Azúcar, arroz, tapioca, sagú; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, biscochos, tortas; pastelería y confitería, comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas”. (Ver a folios 93 a 94 del expediente administrativo)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición formulada por la compañía **PEPSICO INC** en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TIZOS** ”(**DISEÑO**), por haber considerado que analizada la parte gráfica de las marcas en conflicto, se determina que los signos **TAZOS** y **TIZOS**, comparten en común la segunda sílaba que las componen, sea “**ZOS**”, pero sin embargo, se diferencian en la parte inicial y siendo que se trata de palabras cortas la disimilitud en una sílaba, permite que el consumidor pueda diferenciarlas sin caer en error. Además, la marca contiene un diseño especial que la caracteriza y diferencia de la inscrita por la oponente. En cuanto a lo fonético



esa diferencia gráfica, le agrega la suficiente distintividad a la marca para que al momento de ser pronunciadas, puedan ser fácilmente diferenciadas por el oído humano

Por su parte el apelante señaló que se puede apreciar fácilmente que la marca solicitada **TIZOS**, reproduce casi en su totalidad a la marca registrada, propiedad de su representada; que existe una semejanza gráfica, ideológica y fonética entre ellas y que el hecho de que la marca solicitada **TIZOS** se acompañe de un diseño, tampoco es suficiente para crear una diferencia tal que permita la coexistencia registral de ésta con la marca inscrita **TAZOS**. Que su representada ha dedicado gran esfuerzo y ha invertido muchos recursos para promocionar la marca “**TAZOS**”, así como sus discos alrededor del mundo, que ha firmado contratos de licencia sumamente onerosos para utilizar personajes de películas en sus discos, así como promocionar eventos relacionados con los discos y los juegos infantiles que incluye anuncios en televisión, en periódicos y revistas .

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. 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 la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

El artículo 8 citado indica en lo que interesa lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(...) 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 registrada, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro



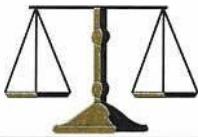
por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”. (lo subrayado no es del texto original).

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:

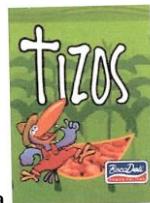
“(...) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- 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, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, 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)”

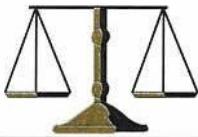


En virtud de lo expuesto, las marcas bajo examen son, la solicitada que es una marca Mixta, pues, está compuesta por letras que forman una palabra y un diseño; y por otro lado, se encuentra la marca inscrita

“TAZOS

que es denominativa, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente. Tal y como se puede apreciar, la marca solicitada además de contener un diseño, su parte denominativa “TIZOS” es disímil con la inscrita “TAZOS”, siendo que en este escenario no se observa elemento alguno que haga posible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que no existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, situación que le da distintividad a la marca solicitada. En este sentido las marcas pueden coexistir en el mercado, el público las percibe de una forma diferente.

Tómese en cuenta también que conforme la doctrina marcaria, el elemento denominativo es el que debe prevalecer en el cotejo, por cuanto:



“(...) la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...” (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001).

Queda claro de lo antes expuesto, que a pesar de la importancia de la parte denominativa, la grafía también cumple su función dentro del signo como un todo, porque el consumidor dirigiría igualmente su mirada a éste y en el caso de marcas la figura que se presenta y la disposición de colores, son llamativos al consumidor, además de su referencia comercial que es “Bocadeli”.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, en la resolución venida en alzada, este Tribunal arriba a la conclusión de que es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque no da lugar, tal y como lo manifestáramos en líneas atrás, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

SEXTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Luis Pal Hegedus, apoderado especial de la empresa **PEPSICO INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y nueve minutos once segundos del veintiuno de octubre de dos mil diez y confirmar la resolución recurrida venida en alzada.

SETIMO. 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 (Nº 8039 del 12 de Voto 1153-2011



octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Luis Pal Hegedus, apoderado especial de la empresa **PEPSICO INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta y nueve minutos once segundos del veintiuno de octubre de dos mil diez, la cual 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. **NOTIFÍQUESE**.

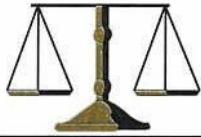
Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.