

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0221-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “PIÑATA SURPRISE (DISEÑO)”

PEPSICO INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2010-9163)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1309-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las doce horas con cincuenta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to. Piso, Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-cero seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de **PEPSICO INC**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del estado de North Carolina y domiciliada en 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiséis minutos, cincuenta y siete segundos del veintitrés de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el siete de octubre de dos mil diez, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada María del Pilar López Quirós, de calidades y condición dicha al inicio solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**PIÑATA SURPRISE (DISEÑO)**”, en Clase 30 de la Clasificación Internacional Niza, para proteger y



distinguir: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, incluyendo caramelos blandos, caramelos duros, dulces de pulpa de fruta con y sin chile, caramelos en polvo, pastillas de caramelo, barras de glucosa, caramelos rellenos caramelos de leche, jaleas, goma, barras con cubierta de chocolate, chocolate rellenos, chocolates con cubierta de caramelo, chocolate en otras presentaciones, gomitas de figuras, paletas (chupachupas), pastillas de glucosa, pastillas para refrescar el aliento.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, veintiséis minutos, cincuenta y siete segundos del veintitrés de febrero de dos mil once, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de marzo de dos mil once, la representación de la sociedad solicitante, presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio y mediante resolución de las doce horas, treinta y cuatro minutos, treinta y siete segundos del dieciocho de marzo de dos mil once, el Registro de Propiedad Industrial, declara sin lugar el recurso de apelación y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

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 validez 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el **Registro N° 177004**, la marca de fábrica “**PIÑATA (DISEÑO)**”, desde el 24 de junio de 2008 y vigente hasta el 24 de junio de 2008, a nombre de **ALFERCO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en clase 30 Internacional, protege y distingue: 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 esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo. (Ver folios 34 al 35). **2.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el **Registro N° 76595**, la marca de fábrica “**PIÑATA**”, desde el 5 de agosto de 1991 y vigente hasta el 5 de agosto de 2011, a nombre de **EL GALLITO INDUSTRIAL S.A.**, en clase 30 Internacional, protege y distingue: todo tipo de cacao en polvo, confites, chocolates, bombones, galletas, sorbetos, barquillos, golosinas dulces y gomas de mascar. (Ver folios 36 al 37).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter, puedan tener influencia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca “**PIÑATA SURPRISE (DISEÑO)**”, en clase 30, por considerar que corresponde a un signo inadmisibles por derecho de terceros según numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto así se desprende del cotejo con los signos inscritos, ya protegen productos similares en la clase 30, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, y siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir esas marcas en el comercio, lo que traería como consecuencia la afectación del derecho de elección del consumidor, así como se estaría socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la recurrente alega que el Registro se contradice en la resolución de rechazo, al afirmar que los distintivos son muy similares y por ese motivo debe ser rechazada la marca solicitada. Indica, que existe actualmente la coexistencia pacífica del registro previo de dos marcas idénticas y por ende, queda demostrado que en ningún momento ni el consumidor ni el empresario se han visto perjudicados. Las dos marcas registradas si son idénticas entre sí, a diferencia de la marca solicitada, la cual está compuesta de dos términos y un diseño que la hacen única y original. Las marcas por lo tanto, deben analizarse de manera integral antes de catalogarlas dentro de un parámetro de similitud inexistente. La marca contiene elementos que al ser analizados conjuntamente como dispone la legislación marcaria, hace que esta sea totalmente novedosa y original. Aduce, que el elemento denominativo adquiere mayor fuerza al acompañarse de una grafía que viene a causar un impacto en la mente del consumidor. La marca se encuentra compuesta de dos términos colocados uno encima del otro, de forma curvada y con letra estilizada, haciendo reserva de colores celeste, amarillo y blanco, contiene suficientes elementos decorativos, que la hace muy distinta a las marcas de los otros dos titulares.

CUARTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita **“PIÑATA SURPRISE (DISEÑO)”**, con las marcas inscritas **“PIÑATA (DISEÑO)”** y **“PIÑATA”**, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que al signo solicitado, le es aplicable la normativa en que fue fundamentada la resolución recurrida.

En el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y las inscritas, a pesar que la solicitada incluye un diseño, éste no imprime la distintividad necesaria al signo, pues según se comprueba de las certificaciones emitidas por la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, visible a los folios 34 al 37 del expediente, tanto el distintivo solicitado como los inscritos, contienen en su denominación la palabra **“PIÑATA”** que resulta ser el elemento preponderante, en se sentido, de este análisis **gráfico**

se evidencia la confusión visual que es causada por la identidad del vocablo que sobresale y que será el que se impregna en la mente de las personas, lo que crea un riesgo de confusión e incluso de asociación en el consumidor promedio. Siguiendo esta misma línea, en cuanto al cotejo **fonético**, debe aplicarse la misma premisa que en el anterior, siendo claro entonces que la pronunciación de estos signos es idéntica, denotando así consecuentemente una confusión auditiva. Por otra parte, en cuanto al cotejo **ideológico**, tenemos que el término “**PIÑATA**” según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Tomo II, Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid, p. 1766 significa: “*piñata (Del it. Pinatta). F. Especie de olla panzuda. //2. Vasija de barro, llena de dulces, que en el baile del primer domingo de Cuaresma, suele colgarse del techo para que alguno de los concurrentes,, con los ojos vendados procuren romperla de un palo o bastonazo, y, por ext., la que se pone en una fiesta familiar, de cumpleaños o infantil*”. Con vista de esta definición los signos remiten al mismo concepto.

Ahora bien, continuando con el análisis, se advierte, que las marcas registradas y la solicitada protegen una gama de productos siendo todos “*de orden alimenticios*” susceptibles de comercializarse en los mismos establecimientos mercantiles o puntos de venta, lo que contribuye a un inminente riesgo de confusión al consumidor al protegerse productos iguales, y relacionados y que pueden ser asociados, tal como lo establece los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el artículo 24 del Reglamento a esa Ley, lo cual permite que surja como se indicó un riesgo de confusión entre el signo que se intenta registrar y las marcas inscritas pertenecientes a las sociedades aquí contrapuestas **ALFERCO SOCIEDAD ANÓNIMA** y **EL GALLITO INDUSTRIAL S.A.** De ahí, que concluye este Tribunal que el signo propuesto no es registrable por razones extrínsecas.

Por lo señalado, considera este Tribunal que los agravios presentados por la representación de la sociedad recurrente, no resultan de recibo para resolver en sentido distinto al del Registro de la Propiedad Industrial, dado que sus alegatos, en cuanto a que la marca de su representada puede identificar o distinguir el producto que protege, reconociéndolo el consumidor como

una marca protegida sin riesgo de confundirla con alguna otra, argumentación que no lleva a este Tribunal a tener una posición distinta a la del Registro, ello por cuanto, debe tener presente la recurrente, que en la denominación pretendida **“PIÑATA SURPRISE (DISEÑO)”**, hay un elemento preponderante, que tiene un carácter llamativo en el conjunto, y que el público la captaría en la memoria con mucha facilidad, a saber **“PIÑATA”** cuya fuerza distintiva hace que sea fácil de recordar o bien, porque el término referido es conocido en el sector pertinente, y siendo que esa palabra la contemplan los signos inscritos, podría dar lugar a que el público consumidor asocie que los productos que pretende identificar la solicitada y los que distinguen los signos inscritos tienen un mismo origen empresarial, ya que el término **“PIÑATA”** tal y como se indicó supra, es hacia donde dirige la atención el consumidor.

Del análisis conjunto de las marcas, resulta evidente que este Tribunal debe mantener lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, pues el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad suficiente, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, como se indicara anteriormente, un origen empresarial común o sea que, por la similitud que presentan los signos bajo estudio, le lleve a asumir que provienen del mismo comercializador.

QUINTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de **PEPSICO INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiséis minutos, cincuenta y siete segundos del veintitrés de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma para denegar la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“PIÑATA SURPRISE (DISEÑO)”**, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la compañía **PEPSICO INC**.

SEXTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 169, el 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de **PEPSICO INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiséis minutos, cincuenta y siete segundos del veintitrés de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma para denegar la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PIÑATA SURPRISE (DISEÑO)**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la compañía **PEPSICO INC**. 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33