



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**RECURSO DE REVISIÓN**

**Expediente No. 2012-0187-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “POFFETS”**

**PEPSICO INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11044-2011)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No. 377-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del diecisiete de abril de dos mil trece.***

***Recurso de Revisión*** presentado por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-415-1184, en representación de la empresa **PEPSICO INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de North Carolina, Estados Unidos de América, respecto del **Voto N° 1022-2012**, dictado por este Tribunal a las catorce horas con veinte minutos del treinta de octubre de dos mil doce.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas, diez minutos, cuarenta y nueve segundos del nueve de enero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial decidió rechazar de plano la solicitud de inscripción de la marca “**POFFETS**”, por parte de la empresa **PEPSICO INC.**, representada por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían.

**SEGUNDO.** Que este Tribunal, mediante **Voto No. 1022-2012** de las catorce horas, veinte minutos del treinta de octubre de dos mil doce, resolvió el recurso de apelación contra la



indicada resolución, presentado por el Licenciado Harry Zurcher Blen, avalando el criterio del Registro y por ende confirmando la resolución recurrida. Que el relacionado Voto le fue debidamente notificado el día 07 de febrero de 2013 y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 21 de marzo de 2013, el Licenciado Zurcher Blen presentó un ***Recurso de Revisión*** respecto de lo resuelto en el mismo, en razón de lo cual, en este acto conoce este Órgano de Alzada.

*Redacta la Juez Díaz Díaz; y,*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO AL RÉGIMEN RECURSIVO EN GENERAL Y LA COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL REGISTRAL.** Los actos administrativos, como manifestación de voluntad de la Administración en ejercicio de sus facultades, pueden ser impugnados por los destinatarios si los encuentran lesivos a sus intereses, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, mediante los recursos que han sido clasificados, tanto por la doctrina como por el legislador –tanto en la Ley General de la Administración Pública como en el Código Procesal Civil–, en dos categorías, a saber: ***recursos ordinarios*** (revocatoria y apelación) y ***recursos extraordinarios*** (casación y revisión).

En el caso del ***recurso de revisión***, que es el que aquí interesa, hay que señalar que en esta sede administrativa se trata de un recurso extraordinario o excepcional que se da contra actos administrativos firmes, cuando presentan razonables dudas de validez, y que solo procede en los supuestos previstos taxativamente en el artículo 353 de la citada Ley General, dentro de los cuales y para lo que nos interesa en este asunto está el siguiente:

*“...a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que aparezca de los propios documentos incorporados al expediente;...”*

En cuanto al **error de hecho**, éste debe recaer, no en los “supuestos normativos aplicables”,



sino en los supuestos fácticos o circunstancias relevantes que habrían sido interpretados de manera equivocada; asimismo, que no basta que haya ocurrido el error, sino que éste debe ser evidente y posible de demostrar sin mayor esfuerzo; y que debe inferirse o proceder de los mismos documentos incorporados al expediente, y no de elementos extraños a éste ni de declaraciones jurisdiccionales.

Así las cosas, con fundamento en los principios jurídicos aplicables en este Tribunal, contemplados en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039, del 12 de octubre de 2000), este Órgano de Alzada debe ajustar sus actuaciones al procedimiento y a las normas de funcionamiento establecidas, primero en su normativa propia, y luego de manera supletoria en el Libro II de la Ley General de la Administración Pública, de donde se deduce que, de cumplirse alguno de los supuestos contemplados en el artículo 353 de esa Ley General, **sí procede el recurso de revisión contra las resoluciones que dicta este Tribunal Registral Administrativo**, debiéndose aclarar que **su conocimiento debe ser asumido por este mismo Tribunal**, por tratarse de un órgano de desconcentración máxima, con personalidad instrumental e independencia funcional y administrativa (todo esto de acuerdo con el numeral 19 de la citada Ley de Procedimientos de Observancia), y por tratarse en definitiva de la jerarquía máxima de la institución (Véase en igual sentido el dictamen C-374-2004, emitido por la Procuraduría General de la República el 13 de diciembre del 2004).

**SEGUNDO. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN EL CASO BAJO ESTUDIO.** En el caso bajo examen, en su solicitud de revisión, la representación de la empresa PEPSICO INC., expone los siguientes argumentos:

“...el Tribunal omite manifestarse sobre el análisis comparativo entre la marca de mí representada y la marca registrada PUFFITOS (Diseño), Reg. Nº 213358. En la prevención inicial del RPI, se mencionan como obstáculos los registros de las marcas POFFIS (DISEÑO) inscrita bajo el número 201224 de PANCOMMERCIAL INC. y PUFFITOS (Diseño) inscrita bajo el número 213358 de CONSTRUCTORA Y



PROMOTORA LA VENTA DEL ASTILLERO S.A. DE C.V. De la misma manera, en nuestro escrito de defensa ante este Tribunal hacemos mención de ambos registros marcarios, sin embargo este Tribunal en su voto únicamente realiza la comparación entre la marca de mí representada POFFIS, obviando mencionar la marca PUFFITOS.

Dicha omisión pone a mí representada en una posición de desventaja, ya que se excluye el factor de que el RPI ha permitido la coexistencia de las marcas POFFETS y PUFFITOS pertenecientes a titulares distintos, para proteger productos en la clase 30. Es decir, el RPI ha permitido la coexistencia pacífica de marcas que contienen el prefijo "PUFF/POFF" para proteger productos en la clase 30.

Este Tribunal al omitir el análisis tomando en cuenta la marca PUFFITOS, violenta el principio de congruencia de la materia civil, también aplicable a esta materia..."

En su escrito, cita el recurrente los Votos No. 001-2008 y 330-2009 dictados por este Tribunal, así como el Voto No. 704F-00 dictado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a las 15 horas del 22 de setiembre de 2000, y concluye indicando:

"...En consecuencia, es claro que el Voto No. 1022-2012, contiene vicio de incongruencia por consecuente el "infra petita" ya que se refiere a menos de lo peticionado por el Accionante al omitir pronunciarse sobre la marca citada PUFFITOS (Diseño). Nótese que en ninguna parte del voto se hace referencia a dicha marca, por lo que el error de hecho es evidente y, lo cual perjudicó a mí Representada siendo que no entró a considerar la coexistencia pacífica de marcas que contienen el prefijo PUFF/POFF en clase internacional 30, argumento esencial para la resolución del caso..."

En virtud de estas manifestaciones, y una vez analizado este asunto, estima este Tribunal que de acuerdo con el artículo 353 de la Ley General de Administración Pública, el ***Recurso de Revisión*** bajo examen **no se ajusta al presupuesto del inciso a)**, alegado por el recurrente, de conformidad con los argumentos que a continuación se desarrollan.

Fundamente su dicho el recurrente -de que se produjo un error de hecho por parte de esta



Autoridad de Alzada-, en que, en el Voto No. 1022-2012 no se refirió a la marca PUFFITOS (DISEÑO). Nótese que la relación de esta marca, fue hecha inicialmente por el Registrador encargado del trámite de su solicitud, quien mediante resolución de las 10:12:07 del 10 de noviembre de 2011, le previno como objeción al registro solicitado “POFFETS”, un inminente riesgo de confusión con las marcas “POFFIS” y “PUFFITOS”.

Es de esta manera que, con el fin de rebatir la objeción contenida en dicha prevención, en su escrito de contestación (visible a folios 7 a 11) la propia representación de la empresa solicitante; en virtud del Principio de Especialidad y al realizar el cotejo entre las marcas POFFETS, POFFIS y PUFFITOS, afirmó que:

*“...1. Gráficamente: las marcas se perciben de forma diferente. (...) 2. Ideológicamente: las 3 marcas son términos de fantasía al no tener un significado en específico en español ni en ningún otro idioma, no son confundibles entre sí. (...) 3. Similares medios de publicidad: Como indicamos líneas atrás, las empresas tienen un giro comercial distinto y como consecuencia, su publicidad no estará dirigida a satisfacer las mismas necesidades del consumidor...”*

Indudablemente, es resultado de estas afirmaciones, que la Autoridad Registral consideró que los argumentos sostenidos por la solicitante resultaban suficientes para descartar un conflicto entre la marca propuesta POFFETS y la inscrita PUFFITOS. Ante tal situación, resultaba innecesario e improcedente que el Registro *a quo*, al dictar su resolución final, se refiriera a esta última.

A mayor abundamiento, en su escrito de exposición de agravios, (visible a folios 37 a 42), presentado ante esta segunda instancia, reiteró la solicitante los argumentos sostenidos en el escrito relacionado líneas atrás, agregando que:

*“...En el caso bajo examen, se observa que:  
(...)  
. En cuanto a la marca PUFFITOS y la marca POFFIS, igualmente no existe coincidencia alguna entre la lista de productos, por lo cual la resolución de las*



*14:10:49 del 09 de enero de 2012, ni siquiera consideró la marca PUFFITOS como fundamento para denegar la inscripción de la marca de mi representada....”*

En resumen, tanto el Registro de la Propiedad Industrial, como este Tribunal de Alzada, ante las manifestaciones de la empresa solicitante y ahora recurrente, concluyeron que efectivamente no existía riesgo de confusión entre la marca solicitada POFFES y la inscrita PUFFITOS, en razón de lo cual tampoco era procedente relacionarla en el Voto No. 1022-2012.

Adviértase entonces que, el recurrente entra ahora en contradicción con sus propios argumentos, y por ello llama poderosamente la atención de este Tribunal que ahora afirme que se produjo un error de hecho al apreciar el cuadro fáctico, al no referirse a la marca de la PUFFITOS. Por lo que, de todo lo expuesto se deduce que, no resulta procedente la pretensión de la empresa solicitante.

Aunado a lo anterior, la empresa recurrente fundamenta su recurso de revisión en que el Voto No. 1022-2012 *contiene un vicio de incongruencia (infra petita) al referirse a menos de lo peticionado por el accionante, por cuanto omitió referirse a la coexistencia pacífica de marcas PUFFITOS y POFFIS en clase internacional 30*. No obstante, es claro que este es un asunto que resulta extraño al presente procedimiento, por cuanto, evidentemente no constituye una petición del accionante ni es objeto de discusión en este expediente la coexistencia de las marcas POFFIS y PUFFITOS, y por ello carece de alguna relevancia en la decisión de este asunto, dado lo cual no existe la falta de congruencia invocada.

De conformidad con todas las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de revisión presentado por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **PEPSICO INC.**, contra el **Voto N° 1022-2012**, dictado por este Tribunal a las catorce horas, veinte minutos del treinta de octubre de dos mil doce, el cual se confirma.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el ***Recurso de Revisión*** presentado por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **PEPSICO INC.**, contra el **Voto N° 1022-2012**, dictado por este Tribunal a las catorce horas, veinte minutos del treinta de octubre de dos mil doce, el cual se confirma. En consecuencia, se devuelve el expediente a la Jueza Tramitadora para lo que corresponda. **NOTIFÍQUESE.**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattya Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



**DESCRIPTORES**

**RECURSO DE REVISION CONTRA FALLO DEL TRA**

**TG: FALLO DEL TRA**

**TNR. 00.35.84**