

RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2023-0012-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
DE FÁBRICA Y COMERCIO



PEPSICO INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-3594)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0091-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas siete minutos del nueve de marzo del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora María del Pilar López Quirós, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad: 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la compañía **PepsiCo Inc.**, sociedad existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY, 10577, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:53:28 horas del 18 de noviembre de 2022.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado el 26 de abril de 2022, la señora Alejandra Bastida Álvarez, vecina de Heredia, portadora de la cédula de identidad: 1-0802-0131, en su condición de apoderada especial de

la compañía **GRUMA S.A.B. DE C.V.**, sociedad existente conforme las leyes México, domiciliada en Av. Fundadores #1003, Colonia Alfareros, C.P. 64753, Monterrey, N.L., México; solicitó la inscripción de la marca de fábrica y



comercio para proteger y distinguir **en clase 30 internacional**: tortillas fritas de maíz.

Una vez publicado el edicto de ley, el 18 de julio de 2022, la señora María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la compañía **PEPSICO INC.**, presentó oposición al registro del signo, por considerar que se pueden ver vulnerados sus derechos al ser titular de las marcas **“DORITOS”**.

Mediante resolución dictada a las 13:53:28 horas del 18 de noviembre del 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual determinó que no se pudo acreditar la notoriedad ni el uso anterior del signo **DORITOS** alegados por la empresa **PEPSICO INC.** y declaró sin lugar la oposición planteada por la apoderada especial de



PEPSICO INC., contra la solicitud de inscripción de la marca solicitada, la cual acogió.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **PEPSICO INC.**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. En la resolución no se realiza ningún análisis de las copias certificadas de la

página de Facebook del restaurante Tacobell (folios 66 y 67 y 71 y 72), y de la página web de LA REPUBLICA del martes 19 de julio de 2022 (folios 68 a 70), en lo referente al uso de la marca. Esta prueba logra demostrar que la marca Doritos forma parte de los productos comercializados por la empresa Taco Bell, en su línea de productos, y consecuencia lógica de lo anterior es que la venta de los productos marca Doritos se realiza a nivel de todo el país, por canales de distribución que tienen un gran alcance y que se promocionan utilizando medios de difusión masiva.

2. Existen similitudes significativas entre las marcas que hacen que los consumidores las vean iguales. Una de las más notorias y significativas a nivel visual, es que ambos empaques tienen el mismo tono de color rojo y que las letras del elemento denominativo tienen una tipografía de carácter informal con trazados gruesos de color blanco seguidos por una sombra oscura. Adicionalmente, ambos diseños contienen en su centro una imagen del producto (tortillas chips) con la misma figura: un triángulo. Además, el elemento denominativo incluye casi en su totalidad el elemento denominativo de las marcas mixtas de su representada.
3. Respecto del aspecto fonético, la similitud en la pronunciación de los elementos denominativos de los signos se ve marcada por el hecho de que la palabra DORITOS y la palabra DORADITA contienen una similitud en la secuencia de letras tanto al inicio y final.
4. Ideológicamente, las ideas y conceptos que evocarán los signos en los consumidores serán muy parecidos, todos ellos relacionados con la idea del color dorado, y con cosas que son de tamaño pequeño.
5. Existe identidad en la mayoría de los productos que se pretenden proteger con la marca solicitada y los que se protegen con las marcas registradas. Por lo tanto, a la

hora de comprar, los consumidores estarán ante productos idénticos, e identificados con términos casi idénticos, lo cual inevitablemente les podrá crear una confusión o hacerle pensar que los productos estos provienen del mismo origen empresarial.

6. Aún y cuando se siga el criterio del Registro de no tomar en cuenta la marca solicitada por su representada por haber sido solicitada en fecha posterior a la marca Rumba Doradita Chips, (criterio que ya bien se evidenció que es erróneo porque la marca de su representada cuenta con prioridad por su uso anterior), resulta necesario tomar en cuenta que la marca Rumba Doradita Chips, tiene una similitud ineludible con la forma (empaque) en que se presentan las marcas Doritos de su representada a los consumidores.

7. El Registro no realizó el cotejo marcario considerando la notoriedad de la marca DORITOS, la cual tal y como se señaló en el escrito de oposición fue declarada como notoria por los Estados Unidos Mexicanos mediante la resolución M.F. 717/2021 (G-2) 6295 del 8 de abril de 2021 y actualmente existe un proceso abierto en Costa Rica, expediente administrativo, 2-153299, para declarar su notoriedad en el país. En dicho expediente consta la resolución antes mencionada debidamente certificada y apostillada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:



- a) Marca de fábrica y comercio registro 221826, inscrito desde el 5 de octubre de 2012, vigente hasta el 5 de octubre de 2022, titular: GRUMA, S.A.B. DE C.V., para proteger y distinguir en clase 30 internacional: tortillas fritas de maíz (folios 22 y 23 del expediente principal).
- b) Marca de fábrica **DORITOS**, registro 46661, inscrito desde el 2 de octubre de 1973, vigente hasta el 2 de octubre de 2028, titular: PEPSICO INC., para proteger y distinguir en clase 30 internacional: bocadillos preparados a base de granos (folios 26 y 27 del expediente principal)



- c) Marca de fábrica y comercio registro 133773, inscrito desde el 17 de junio de 2002, vigente hasta el 17 de junio de 2032, titular: PEPSICO, INC., para proteger y distinguir en clase 30 internacional: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas; pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo (folios 16 y 17 del legajo de apelación).



- d) Marca de fábrica y comercio registro 221719,

inscrita desde el 5 de octubre de 2012, vigente hasta el 5 de octubre de 2032, titular: PEPSICO, INC., para proteger y distinguir en clase 29 internacional: alimentos preparados de papas, compuestos de papas y otros ingredientes vegetales (folios 18 y 19 del legajo de apelación).



- e) Marca de fábrica y comercio registro 221167, inscrita desde el 12 de septiembre de 2012, vigente hasta el 12 de septiembre de 2032, titular: PEPSICO INC., para proteger y distinguir en clase 30 internacional: bocadillos preparados a base de granos (folios 20 y 21 del legajo de apelación).
- f) Marca de fábrica **DORITOS**, registro 308783, inscrita desde el 29 de septiembre de 2022, vigente hasta el 29 de septiembre de 2032, titular: PEPSICO INC., para proteger y distinguir en clase 30 internacional: dips (salsas para mojar) y salsas para alimentos tipo botanas o snacks (folios 22 y 23 del legajo de apelación).

2. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra en trámite de



inscripción la solicitud de la marca de fábrica y comercio  expediente 2022-0006143, presentada el 14 de julio de 2022, titular: PEPSICO, INC., para proteger y distinguir en clase 29 internacional: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y hortalizas en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; aperitivos constituidos principalmente por patatas, frutos secos, semillas, frutas, hortalizas o sus combinaciones, incluidas las patatas

fritas, las patatas fritas de fruta, los aperitivos de fruta para untar, las patatas fritas de verdura, los aperitivos de verdura, los aperitivos de verdura para untar, las patatas fritas de taro, los aperitivos de cerdo, los aperitivos de ternera y los aperitivos de soja; y en clase 30 internacional: café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harina y preparaciones a base de cereales; pan, pastelería y confitería; helados; miel, melaza; levadura, polvos para esponjar; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; aperitivos constituidos principalmente por granos, maíz, cereales o combinaciones de los mismos, incluidos los chips de maíz, los chips de tortilla, los chips de pita, los chips de arroz, las tortas de arroz, las galletas de arroz, las galletas saladas, los pretzels, los aperitivos hinchados, las palomitas de maíz confitadas, los cacahuetes confitados, las salsas para mojar aperitivos, las salsas, las barritas (folios 20 y 21 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Tal como lo señaló el Registro de Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, no se logró demostrar la notoriedad ni el uso anterior de los signos DORITOS, propiedad de la apelante.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

No obstante, resulta necesario hacer notar que la resolución recurrida contiene un error en el encabezado, que se repite en el considerando primero, tercero, séptimo y octavo, así como en la parte dispositiva, pues se indicó de forma errónea la denominación de la empresa que representa la señora Bastida Álvarez, siendo la correcta la compañía **GRUMA S.A.B. DE C.V.**

Asimismo, en el considerando sexto, específicamente en el apartado denominado “Cotejo de los signos en conflicto y análisis de confusión”, se indicó que el signo propuesto contiene el término “DORITA”, cuando lo correcto es “DORADITA”.

Sin embargo, lo anteriormente señalado se considera errores materiales que no afectan lo resuelto ni causan indefensión a las partes involucradas.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto el artículo citado indica:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. 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 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.

[...]

La finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, para evitar alguna confusión en cuanto a los productos que se protegen; este riesgo de confusión podría afectar no solo al consumidor, sino

también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro.

Ahora bien, para realizar el análisis entre el signo solicitado y el signo inscrito, se debe recurrir al artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, el cual señala que se deben examinar similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. 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 juzgador 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;

- f) f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En este sentido, para determinar las semejanzas entre los signos es necesario comparar la marca solicitada con los signos inscritos propiedad de la compañía oponente:

<u>Marca solicitada</u>	<u>Marcas del oponente</u>
 <p>Clase 30: tortillas fritas de maíz.</p>	<p>DORITOS</p>   <p>Clases 29 y 30 (detalle en el considerando segundo)</p>

Conforme lo expuesto y observando los conjuntos marcarios, este Tribunal comparte el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual y considera que los

signos en conflicto presentan la distintividad requerida para distinguirse en el mercado, por lo que se debe permitir su coexistencia registral.

Nótese que los signos opuestos a nivel gráfico son mixtos, es decir, conformados



por una parte denominativa y otra figurativa. La marca propuesta contiene los términos denominativos “**RUMBA DORADITA CHIPS**” escritos con una grafía especial, donde el término “RUMBA” se encuentra consignado en letras de mayor tamaño con respecto a las palabras “DORADITA CHIPS”; en la parte figurativa se presenta un empaque de color rojo, en la parte superior se muestran siluetas de personas bailando y al lado de estas siluetas dos óvalos, en el medio del empaque se presenta un tazón de color blanco, dentro de este una hoja de color verde, con lo que aparente ser una porción de ceviche en colores blanco, verde y rojo; además, alrededor del tazón se denotan unas tortillas fritas.

En cuanto a los signos registrados a nombre del oponente, dos de ellos son denominativos, formados por el vocablo “**DORITOS**” (registros 46661 y 308783);



los otros signos son mixtos



(registro 133773) y

(registros 221719 y 221167), los cuales, en su parte denominativa contienen la palabra “DORITOS”, y su diseño se compone de un triángulo sobre el cual se consigna el nominativo del signo.



Por otra parte, el signo  que se tramita en el expediente 2022-0006143 a nombre de la compañía apelante, deberá ser analizado por parte del Registro de Propiedad Intelectual, de acuerdo con sus características particulares, en el momento procesal oportuno.

Fonéticamente, el sonido que emiten los signos al oído humano es diferente, por lo que no existe similitud en este aspecto.

Desde el punto de vista ideológico, al cotejar “**RUMBA DORADITA CHIPS**” y “**DORITOS**”, no evocan el mismo concepto o idea en la mente del consumidor, además sus diseños son fácilmente diferenciables.

Por lo expuesto, es criterio de este Tribunal que los signos son diferentes y tienen la posibilidad de coexistir en el mercado sin generar confusión alguna a los consumidores que son los usuarios finales de estos signos. Desde este punto de vista, al ser signos diferentes, no es necesario realizar un cotejo de productos, puesto que las marcas pueden ser individualizadas e identificadas sin error alguno dentro del tráfico mercantil.

En sus agravios el apelante, señaló que el Registro de origen no analizó en la resolución recurrida las pruebas del uso de la marca aportadas al proceso; sin embargo, este órgano colegiado discrepa de tal argumento, pues la resolución sí se refirió a esa la prueba. Nótese que en el considerando quinto, el Registro señala que se admite la prueba que consta a folios 62 a 72 del expediente; posteriormente, en el considerando sexto indica que esa prueba no logra demostrar que la marca se haya posicionado y sea

reconocida como favorita en el mercado, “pues el hecho de que una empresa como TACOBELL la adiciona (*sic*) a sus preparaciones no resulta prueba de la notoriedad del signo”, argumento que comparte este Tribunal, pues tal prueba resulta insuficiente tanto para demostrar tal condición, así como su uso anterior, tal como lo requiere la ley costarricense.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, este Tribunal determina que los signos



confrontados son distintos y por consiguiente la marca  no violenta el artículo 8 de la Ley de marcas. En este sentido, se rechazan los agravios expresados por el recurrente y se concluye que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que posibilita la coexistencia registral junto con los signos inscritos a nombre de la compañía oponente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la compañía **PepsiCo Inc.**, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la compañía **PepsiCo Inc.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:53:28 horas del 18 de noviembre de

2022, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 17/04/2023 11:18 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 17/04/2023 11:22 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 17/04/2023 03:16 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 17/04/2023 01:36 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 17/04/2023 11:30 AM

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26