



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0208-TRA-PI

Solicitud de Nulidad de registro de la marca “RANCHITAS (Diseño)”

PEPSICO INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 4931-2006)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 009-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinte minutos del diecisiete de enero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-558-219, en su condición de apoderado especial de la empresa **PEPSICO, INC.**, empresa organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, diecisiete minutos, doce segundos del veintiuno de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 04 de julio de 2008, ante el Registro de la Propiedad Industrial, suscrito por el Licenciado Luis Pal Hegedus, en la condición indicada, interpuso acción de nulidad contra la marca **“RANCHITAS (DISEÑO)”**, inscrita el 01 de diciembre de 2006, bajo el **Registro No. 164134**, para proteger y distinguir **“tortillitas fritas para nachos, tortillitas fritas con salsa de queso y/o carne”**, en Clase 29 de la nomenclatura internacional, cuyo titular es la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**



SEGUNDO. Que según resolución de las 9:10:59 horas, del 18 de noviembre de 2008, se dio traslado al titular del distintivo marcario cuya nulidad se solicita, y éste se pronunció mediante escrito presentado ante el Registro el 20 de abril de 2009.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 10:17:12 horas, del 21 de enero de dos mil once, resuelve rechazar la acción de nulidad interpuesta por la empresa PEPSICO, Inc., y ésta inconforme apela, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

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

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los hechos probados que fueron enlistados en la resolución apelada, agregando únicamente que la inscripción de la marca “**RANCHITAS (DISEÑO)**” se encuentra sustentada en los folios 52 y 53, de este expediente y la marca “**DORITOS (DISEÑO)**” a folios 54 a 56.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.



TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el cotejo de las marcas en pugna procede a rechazar la acción de nulidad planteada por la empresa PEPSICO INC., por considerar que no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica entre el signo marcario inscrito bajo el Registro No. 164134 y el inscrito a favor de la empresa gestionante, dado lo cual no existe posibilidad de que se produzca confusión en el consumidor. Por lo anterior, no se violenta el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud que entre dichas marcas se aprecia una distinción suficiente que permite su coexistencia registral. Agrega que no entra a analizar una eventual notoriedad de la marca “DORITOS (DISEÑO)”, por cuanto, ni en este ni en otros expedientes relacionados con estos mismos signos, y cuyas resoluciones finales fueron confirmadas por este Tribunal Registral, ha sido reconocida esa condición. Al respecto cita los **Votos No 810-2009** de las 9:00 horas del 30 de julio de 2009 y **No 1142-2009** de las 8:55 horas del 16 de setiembre de 2009.

Por su parte, una vez conferida la audiencia de ley por este Tribunal de Alzada, la representación de la empresa solicitante reitera los alegados esgrimidos en el escrito que inicia estas diligencias administrativas y que fueron abordados por el Registro a quo en la resolución que recurre.

Analizado por este Tribunal el expediente venido en Alzada, respecto de la pugna entre las marcas “DORITOS (Diseño)”, cuya titular es la empresa apelante, en relación con las marcas “RANCHITAS (Diseño)”, inscritas a favor de la empresa Advanced Total Marketing System Inc., encuentra que, ya esta Autoridad, en diversas resoluciones, dentro de ellas los **Votos No. 437-2009** de las 10:20 horas del 29 de abril de 2009, **No. 438-2009** de las 10:30 horas del 29 de abril de 2009, **No. 810-2009** de las 9:00 horas del 30 de julio de 2009 y **No. 1142-2009** de las 8:55 horas del 16 de setiembre de 2009, en lo que interesa, afirmó:



“...comparte este Tribunal el criterio dado por el Registro al establecer que, entre la marca inscrita (...) y la marca solicitada “RANCHITAS (DISEÑO)”, “... no es necesario realizar un gran esfuerzo para determinar que no existe semejanza alguna desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, la marca solicitada difiere en todos esos puntos como para llegar a crear confusión en el público consumidor...”.

(...) corresponde destacar que las marcas enfrentadas (...), son de tipo mixtas, es decir, al referirnos a mixtas se quiere decir que están formadas tanto por una palabra como por un diseño figurativo, ocurriendo que desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que la marca opuesta y la solicitada son, en términos gráficos un tanto diferentes, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, es factible diferenciarlas, y no provocar riesgo de confusión en el público consumidor.

Derivado de lo anterior, desde un punto de vista fonético, resultan a todas luces totalmente diferentes las marcas enfrentadas, permitiendo su identificación clara, así como su adecuada individualización sin el posible riesgo de confusión. Por consiguiente, los vocablos “DORITOS” y “RANCHITAS”, en términos fonéticos, resultan evidentemente diferentes para el público consumidor.

Y desde un punto de vista ideológico, como ambos signos carecen de un significado conceptual, debido a que no están registrados por la Real Academia de la Lengua Española, entre una y otra no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza o identidad.

(...)

A criterio de este Tribunal y como bien lo señala la jurisprudencia y la doctrina indicada por el Órgano a quo en su resolución final, el factor predominante en las marcas enfrentadas es el elemento denominativo, que resulta ser distinto totalmente en cada una de ellas. Respecto al diseño figurativo, si bien existen algunos elementos parecidos (...), hay otros diversos que los diferencian (...). En lo que respecta a los productos que protegen y distinguen la mayoría son totalmente diferentes y aunque algunos se encuentran relacionados, no existe riesgo de confusión, debido a que las marcas enfrentadas tienen elementos distintivos particulares.



Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo a uno y otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión en el público consumidor.

Finalmente, por todo lo anteriormente expuesto, además de considerar este Despacho que no se aportaron por parte de la empresa apelante elementos probatorios que demostraran la fama y notoriedad de la marca "DORITOS" alegada, resultando además irrelevante la comprobación en dado caso de dicha notoriedad en virtud de no existir identidad, ni similitud gráfica, fonética ni ideológica en grado de confusión para el público consumidor, una vez realizado el respectivo cotejo marcario, es que este Tribunal avala el criterio dado por el Registro ..."

Así las cosas, también en el caso bajo estudio, no encuentra esta Autoridad motivo alguno para resolver en forma distinta a como lo hizo el Registro a quo, siendo que tampoco en este expediente ha sido acreditada documentación que demuestre la notoriedad del signo marcario con Registro No. 167973, cuya protección motiva la acción de nulidad. Por todos los anteriores argumentos, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Luis Pal Hegedus**, en representación de la empresa **Pepsico, Inc.** y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecisiete minutos, doce segundos del veintiuno de enero de dos mil once.

CUARTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía



administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el Recurso de apelación presentado por el **Licenciado Luis Pal Hegedus**, en representación de la empresa **PEPSICO, INC.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecisiete minutos, doce segundos del veintiuno de enero de dos mil once, 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora