

**Expediente N° 2005-0305-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “FRESQUI-BON”**

**PEPSICO, INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 7310-04)**

**VOTO N° 80 -2006**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas del treinta y uno de marzo de dos mil seis.**

**Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedus, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y ocho-doscientos diecinueve, apoderado especial de la empresa **PEPSICO, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de Norte América, entidad domiciliada en 700 Anderson Hill Road, Purchase New York 10577, Estados Unidos de Norte América, contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, once minutos del doce de abril de dos mil cinco, con ocasión de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **FRESQUI-BON**, para proteger y distinguir cervezas: aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, en clase 32 de la Clasificación Internacional.

**RESULTANDO:**

**PRIMERO:** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cinco de octubre de dos mil cuatro, la empresa Pepsico Inc., presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio **“FRESQUI-BON”**, en clase 32 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las doce horas, once minutos del doce de abril de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, fundamentado en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca **FRESQUI-TOP (DISEÑO)**, propiedad de Productos Alimenticios Imperial, Sociedad Anónima, bajo el registro número treinta y ocho mil quinientos setenta y cuatro, desde el diez de marzo de mil novecientos sesenta y nueve y vigente hasta el diez de marzo de dos mil catorce, para proteger y distinguir colorantes, todos sólidos o en polvo, para colorar alimentos sólidos, en clase 02 de la Clasificación Internacional.

**TERCERO:** Que contra la citada resolución, el representante de la empresa Pepsico, Inc., en fecha trece de junio de dos mil cinco, presentó recurso de apelación oponiéndose a lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, argumentando que la marca solicitada contiene elementos diferenciadores que permiten la coexistencia registral con la marca que se le opone, por cuanto la marca inscrita se compone de un diseño con varios elementos principales, los cuales incluyen la denominación “FRESQUI-TOP”, como uno más de sus elementos, mientras que el signo solicitado consiste únicamente en la denominación FRESQUI-BON, como punto central de lo que percibirá el consumidor, por lo que es fácil determinar la diferencia existente en la composición de las marcas como un todo, lo cual aleja la confusión en el público consumidor; además, de que del análisis marcario, se observa como las sílabas y los radicales finales de ambas marcas son diferentes, lo cual genera no sólo una diferencia ideológica, sino que también fonética.

**CUARTO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Jorge Enrique Alvarado Valverde ; y**

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER:** Este Tribunal requirió al Registro de la Propiedad Industrial, emitir certificación de la marca FRESQUI-BON, en clase 32 de la Clasificación Internacional, que fuera inscrita a nombre de Productos Alimenticios Imperial, Sociedad Anónima, registro número ochenta y ocho mil setecientos catorce, el veintiséis de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro y vigente hasta el veintiséis de setiembre de dos mil cuatro, sin que consten en el presente expediente, que se hayan realizado los trámites correspondientes a su renovación. (Ver folio 52),

**SEGUNDO: HECHOS PROBADOS:** Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de esta solicitud:

**Unico:** Que en el “Listado de posibles antecedentes de marcas”, de fecha 07 de octubre de 2004, consta la inscripción de la marca “**FRESQUI-TOP**” (**DISEÑO**), en clase 02 de la Clasificación Internacional, Registro No. 38574 con fecha de diez de marzo de mil novecientos sesenta y nueve, vigente hasta el diez de marzo de dos mil catorce, propiedad de Productos Alimenticios Imperial, Sociedad Anónima (ver folio 8).

**TERCERO: HECHOS NO PROBADOS:** No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

**CUARTO: EN CUANTO AL FONDO: Sobre la resolución apelada 1.-)** En el presente caso, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por encontrarse inscrita la marca **FRESQUI-TOP (DISEÑO)**, propiedad de Productos

Alimenticios Imperial, Sociedad Anónima, bajo el acta número treinta y ocho mil quinientos setenta y cuatro, desde el diez de marzo de mil novecientos sesenta y nueve y con vencimiento al diez de marzo de dos mil catorce, en clase 02 de la Clasificación Internacional, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **FRESQUI-BON**, en clase 32 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, por considerar que, analizadas en forma global y conjunta tanto la marca inscrita como la solicitada, existe similitud gráfica y fonética, aunque se encuentran en diferentes clases de la clasificación internacional, ambas protegen productos muy similares, utilizados para fines muy parecidos, por lo que se puede crear confusión dentro del público consumidor. 2.) Por su parte, la sociedad recurrente destacó en sus escrito de apelación y expresión de agravios, que la marca solicitada **FRESQUI-BON**, contiene elementos diferenciadores que permiten la coexistencia registral con la marca inscrita **FRESQUI-TOP (DISEÑO)**, toda vez que la marca inscrita se compone de un diseño con varios elementos principales, los cuales incluyen la denominación **FRESQUI-TOP**, como uno más de sus elementos, mientras que el signo marcario solicitado consiste únicamente en la denominación **FRESQUI-BON**, como punto central de lo que percibirá el consumidor, lo que facilita la diferenciación entre esos signos y al examinar ambas marcas como un todo, no existe ni similitud gráfica ni fonética, argumentando además, que las sílabas y los radicales finales de ambas marcas son diferentes, lo cual genera no sólo una diferencia ideológica, sino que también fonética, siendo errada la posición del Registro, al determinar que la denominación “fresqui”, no podrá ser objeto de inscripción por otro titular, aunque se acompañe de otros elementos novedosos por la única razón de existir la marca registrada “FRESQUI-TOP (DISEÑO), lo cual impide y limita la creatividad marcaria.

Argumenta además la sociedad apelante, en su escrito presentado a este Tribunal el día 28 de marzo de 2006, en contestación de la audiencia para analizar la prueba solicitada para mejor resolver; en beneficio de la registrabilidad de la marca solicitada, que en su momento el Registro de la Propiedad Industrial permitió la

coexistencia de las marcas cotejadas, lo cual "...refleja claramente que sí es posible tal coexistencia de las marcas en el mercado, y que de hecho coexistieron durante muchos años..."

**QUINTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Este Tribunal considera que no son de recibo los argumentos del gestionante, ya que, por el contrario a lo sostenido, del cotejo en conjunto de la marca inscrita **FRESQUI-TOP (DISEÑO)**, y la solicitada **FRESQUI-BON**, existe un alto grado de similitud gráfica y fonética, tal y como lo determinó el Registro **a quo**, que podría inducir a error o confusión en los adquirentes de los productos que ambas marcas protegen y distinguen, productos que pese a encontrarse en diferentes clases de la Clasificación Internacional, son muy similares y además, utilizados para fines muy parecidos. lo que puede crear confusión al consumidor, ya que puede creerse que los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada "**FRESQUI-BON**", a saber: cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, pertenecen a la línea de productos que ofrece la marca inscrita **FRESQUI-TOP (DISEÑO)**, que son colorantes, todos sólidos o en polvo, para colorar alimentos sólidos (ver folios 35 y 36). Además, al contener ambos signos distintivos la misma partícula "**FRESQUI**", puede inducir a error a los consumidores, pues podrían pensarse que los productos que pretende proteger y distinguir la empresa solicitante, forman parte de la línea de productos que protege y distingue la marca registrada **FRESQUI-TOP (DISEÑO)**, lo que provocaría una confusión respecto del origen de los productos en el consumidor

El artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, niega la protección de la marca, cuando exista riesgo de confusión en el público consumidor, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaría es:

*"...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...”,*

De lo anterior se infiere, que no es dable la registraci3n de un signo que genere alg3n riesgo de confusi3n en el p3blico, prohibici3n que radica en la protecci3n que debe garantizarse tanto al consumidor, como al comerciante; de ah3 que se proh3be el registro de marcas id3nticas o similares a otras registradas con anterioridad, a efectos de impedir que terceros puedan utilizar una marca id3ntica o similar a la ya protegida.

El art3culo 25 de la citada Ley, resulta claro al se1alar que el titular registral goza de un derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, con lo cual, podr3 impedir que sin su consentimiento, un tercero utilice, dentro del tr3fico econ3mico, signos id3nticos o similares para bienes iguales o parecidos a los registrados, de modo que sea s3lo su titular el que pueda utilizarla en el comercio, para evitar que se produzca confusi3n entre los consumidores.

Ese derecho de exclusiva se otorga a los titulares de las marcas inscritas, protegiendo al empresario contra la imitaci3n de sus competidores y al p3blico consumidor contra la confusi3n en cuanto a la fuente empresarial de los productos a la hora de elecci3n en el mercado; es decir, el registro marcario brinda la seguridad jur3dica tanto al empresario como al consumidor; de ah3 que el inciso f) del art3culo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, impone como suficiente motivo para la denegatoria de la inscripci3n, la posibilidad de que dicha confusi3n entre los signos confrontados se produzca, para tener por configurada la prohibici3n del art3culo 8, inciso a) de la Ley de Marcas, que se1ala lo siguiente: “ a) *Si el signo es id3ntico o similar a una marca registrada o en tr3mite 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 confusi3n al p3blico consumidor*”. En este caso, ambos signos no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto visual o auditivo que producen las marcas confrontadas.

De igual manera, la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 2, recoge como característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, la de su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de contener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, ya que la marca permite a su titular, diferenciar en el mercado los productos o servicios idénticos o similares, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Dicha característica conlleva a que la marca deba cumplir con su función diferenciadora, la que resulta ser el fundamento del derecho marcario, pues se protege a los consumidores a la hora de elegir los productos en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de un productor de los del otro. Al respecto, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Segundo Circuito Judicial Goicoechea, en la resolución N° 271-2004, de las nueve horas treinta y cinco minutos del 12 de agosto de 2004, sobre el tema señaló: “ **IV.-... desde vieja data, las resoluciones de esta sección del tribunal, han dispuesto – que en caso de duda se debe proteger a la marca ya inscrita. (...) Así las cosas, considera este órgano colegiado que ese leve cambio en el elemento denominativo que se evidencia en ambos signos, no constituye un elemento lo suficientemente diferenciador como para permitir la coexistencia registral, pues el público consumidor puede verse confundido ante la creencia de que se trata de un mismo titular de ambos signos marcarios. (...) Cabe transcribir para el caso bajo estudio lo expresado por el tratadista argentino Breuer Moreno (2° edición, pág 257-258) que dice: “ **No es necesario que exista una identidad absoluta entre las marcas cuestionadas; basta que, por impresión visual, auditiva, fonética o de cualquier otra naturaleza, en alguna circunstancia, la confusión sea posible.**” Y agrega más adelante: “**Ningún perjuicio sufre el solicitante con el rechazo de la marca; grandes y irreparables pueden ser los del titular de la marca registrada si aquella se concede.**”...”.**

Por último, considera este Tribunal que no es de recibo como argumento para la inscripción del signo solicitado, el hecho de haber coexistido los signos FRESQUI-

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

BON Y FRESQUI-TOP; situación que con fundamento en el artículo 25 de la Ley de marcas y el inciso a) del artículo 8 antes citado.

Tal coexistencia debe enmarcarse como un error cometido en su momento, lo cual no genera conforme nuestro ordenamiento jurídico, ningún derecho actual para el apelante. Contrario a lo anterior, y en cumplimiento del principio de legalidad, como garantía de las transacciones a partir de derechos relacionados con la propiedad intelectual; lejos de avalar la coexistencia citada, debe enmendarse la interpretación en el presente cotejo marcario, para negar el registro al signo solicitado conforme todos los argumentos dichos.

**SSEXTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE:** Con fundamento en las consideraciones anteriores, legislación y jurisprudencia citadas, es criterio de este Tribunal que, a la marca solicitada “**FRESQUI-BON**” para proteger y distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, en clase 32 de la Clasificación Internacional, no podría autorizársele su inscripción, conforme lo peticionado. Por lo anterior, resulta procedente rechazar el recurso de apelación interpuesto por la sociedad apelante y confirmarse en todos sus extremos la resolución venida en alzada.

**SÉTIMO: 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 126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO:***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado Luis Pal Hegedus, en su condición de Apoderado Especial de **PEPSICO, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, once minutos del doce de abril de dos mil cinco, 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.**

***Licda. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Licda. Xinia Montano Álvarez***