

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0192-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio: “DORADITOS DIANA”

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A DE C.V, y ADMINISTRADORA FIDUCIARIA ZMZ S.A, Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 1177-2006)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 104-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del siete de febrero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, mayor, soltera, abogada, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-883-705, en su condición de apoderado especial de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A DE C.V** y por el Licenciado **Edwin Alberto Acuña Rosales**, mayor, casado, administrador, vecino de Escazú, con cédula de identidad número 1-675-999, en su condición de apoderado generalísimo de **ADMINISTRADORA FIDUCIARIA ZMZ S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas un minuto y veintiún segundos del diecinueve de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día ocho de febrero de dos mil seis, la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A DE C.V**,

sociedad constituida de conformidad con las leyes del Salvador, domiciliada en doce, Avenida Sur, Col, Guadalupe Soyapango, El Salvador, con establecimiento administrativo y comercial, situado en la misma dirección, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“DORADITOS DIANA”** en **clase 30** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereal, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.”*

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números nueve, diez y once de los días doce, quince y dieciséis de enero del dos mil siete, y en razón de ello los representantes de las empresas **PEPSICO, INC, HOBOKEN SERVICES INC** y **MAXIMA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL. LTD,** se opusieron a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DORADITOS DIANA”** en **clase 30** de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por el representante de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A DE C.V.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas un minuto y veintiún segundos del diecinueve de enero de dos mil once, se resolvió la solicitud y oposiciones formuladas, declarando; *“(...), sin lugar las oposiciones interpuestas por los apoderados de las empresas PEPSICO INC. y ADMINISTRADORA FIDUCIARIA ZMZ, S.A. y ii. Se declara con lugar la oposición interpuesta por Mauricio Campos Brenes apoderado de PANCOMMERCIAL HOLDING INC, contra la solicitud de la marca “DORADITOS DIANA” en clase 30 internacional; presentada por la señora Ivonne Redondo Vega, en su condición de apoderada especial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A DE C.V, la cual se rechaza. (...).”* (doc. v.f 97 y 110)



CUARTO. Que inconformes con la resolución mencionada, el representante de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A DE C.V**, interpone para el día 4 de febrero de 2011, recurso de revocatoria con apelación y nulidad concomitante, asimismo la empresa **ADMINISTRADORA FIDUCIARIA ZMZ**, para el día 16 de febrero de 2011, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio. (doc. v.f 127 y 128)

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas y dieciocho minutos con cincuenta y seis segundos, y resolución de las trece horas y cincuenta y cinco minutos con cincuenta y dos segundos, ambas del veintiuno de febrero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...,): *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).*” (doc. v.f 160 al 163)

SEXTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 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 el Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso el siguiente: UNICO. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**DORADITAS jack (diseño)**”, registro número **34728**, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **PANCOMMERCIAL HOLDING, INC**, inscrita desde el 25 de



enero de 1967 y vigente al 25/01/2022, para proteger y distinguir: *Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos y otros.*” (doc. v.f 372 y 373)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DORADITOS DIANA**” en **clase 30** de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por la apoderada de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A DE C.V**, al determinar conforme el estudio y análisis realizado del signo propuesto, lo siguiente; En cuanto a la notoriedad de la marca **DORADO** alegada por la empresa **ADMINISTRADORA FIDUCIARIA, S.A**, no se aporta prueba para demostrar la existencia de la misma, conforme a lo que disponen los artículo 2, 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Que del cotejo marcario entre los signos en conflicto se determina lo siguiente; 1.- Del cotejo realizado a la marca solicitada **DORADITOS DIANA**, con los de la empresa oponente **PEPSICO**, sobre la marca denominada **DORITOS**, se determina que no existe semejanza a nivel gráfico, fonético e ideológico entre ellas, razón por la cual ambas pueden coexistir registralmente, y en cuanto al tema de la notoriedad alegada por dicha opositora, no se entra a conocer en virtud de que para ello se remite a los expedientes instruidos por el Registro de la Propiedad Industrial números **2001-8872, 2002-4028, 2004-8192**, donde se solicitó y aun no ha sido declarada. 2.- Que del cotejo marcario realizado entre la empresa oponente **PANCOMMERCIAL HOLDING INC**, de la marca denominada **DORADITAS** y la marca solicitada **DORADITOS DIANA**, se determina que entre ellas la única similitud es la letra A al final, que contiene la marca inscrita, por lo que existen similitudes suficientes entre ellas a nivel gráfico, fonético e ideológico que pueden causar confusión en el consumidor, sobre todo tratándose de marcas que protegen productos similares en la clase 30 internacional. 3.- Entre el cotejo realizado sobre las marcas de la



empresa **ADMINISTRADORA FIDUCIARIA ZMZ, S.A** denominadas **CAFÉ DORADO, DORADO, SOL DORADO**, con la marca solicitada **DORADITOS DIANA** se desprende que entre ellas no existe similitud gráfica, fonética e ideológica, ya que son totalmente diferentes y en virtud, de ello no existe riesgo de confusión entre sí, ni con los consumidores. Por lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial procede a declarar sin lugar las oposiciones interpuestas por los apoderados de las empresas **PEPSICO INC. y ADMINISTRADORA FIDUCIARIA ZMZ, S.A.** y declara con lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **PANCOMMERCIAL HOLDING INC**, contra la solicitud de la marca “**DORADITOS DIANA**” en clase 30 internacional; presentada por la apoderada de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A DE C.V**, la cual se rechaza.

Por su parte, la representación de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A DE C.V**, dentro de sus agravios a grosso modo indicó; Que su representada es una empresa salvadoreña fundada en 1951 y dedicada a la manufactura de boquitas (snacks o botanas), dulces conos para helados y galletas. Diana tiene presencia en toda la región centroamericana, en los Estados Unidos de América y Australia, esto se debe al esfuerzo de cerca de más de 4000 colaboradores que constantemente hacen esfuerzos para que los productos Diana mantengan su calidad y presencia en el mercado. DORADITOS DIANA, es una marca que representa un producto exitoso y ampliamente conocido en la región. Para confirmar la veracidad de lo expuesto anteriormente se encuentra la pagina web www.diana.com.sv de donde se obtiene la mayor parte de la prueba adjunta. En nuestra opinión la marca de **PRODUCTOS DIANA**, “**DORADITOS DIANA**”, contiene un elemento determinante en su composición que la hace distinta de la marca oponente DORADITAS, para el cual se llega a las siguientes conclusiones: 1.- en la marca DORADITOS DIANA, la palabra sobresaliente que llama la atención del consumidor es DIANA. La palabra DORADITOS no genera ninguna diferencia. 2.- Desde el punto de vista gráfico, las marcas son diferentes, porque el elemento predominante de la marca DORADITOS DIANA, es “DIANA”. Es la palabra que observará y recordará el público consumidor “DIANA”. 3.- Desde el punto de vista fonético, la primera palabra del signo es



DIANA suena similar a la marca de la oponente, no obstante, el elemento predominante es “DIANA” de la marca DORADITOS DIANA, la individualiza y la exime de todo riesgo de asociación frente a la marca DORADITAS. 4.- Desde el punto de vista ideológico, no existen similitudes, porque son marcas originales, distintas entre sí, creadas por sus titulares. En consecuencia el riesgo de confusión alegado por PANCOMMERCIAL HOLDING INC, no existe. Recalcamos que la marca DORADITOS DIANA, contiene el elemento predominante que es DIANA, de esta forma los consumidores están en capacidad de distinguir el origen empresarial del producto que compran.

En cuanto al representante de la empresa **MAXIMA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LTD**, en términos generales indicó; Que entre el signo solicitado “**DORADITOS DIANA**” y las marcas “**DORADO**” propiedad de su representada, existe similitud gráfica, fonética e ideológica y riesgo de confusión. Desde el punto de vista gráfico ambas marcas son muy similares, existiendo riesgo de confusión para el público consumidor, aun más porque ambos signos protegen los mismos productos (café) o productos relacionados (alimenticios), los que dirigen al mismo público consumidor y tiene los mismos canales de distribución y puestos de venta. A nivel fonético en las marcas de mi representada el elemento dominante es la palabra “DORADO”; y en la marca “DORADITOS DIANA” solicitada, el primer término y vocablo que sobresale es la palabra “DORADITOS” por lo que desde el punto de vista fonético ambos signos se pronuncian y escuchan muy similar, existiendo riesgo de confusión para el público consumidor. En cuanto al punto de vista ideológico, la marca el DORADO propiedad de mi representada, significa un color, o bien, el adjetivo utilizado para describir objetos de dicho color, sea el color dorado, y en la marca DORADITOS DIANA, solicitada, el primer término y vocablos dominante significa el diminutivo del adjetivo utilizado para describir objetos de color dorado, por lo que desde el punto de vista ideológico el significado de ambos signos es muy similar, existiendo riesgo de confusión para el público consumidor. En el presente caso, las marcas DORADO propiedad de mi representada, constituyen una marca notoria y conocida por los consumidores de los productos que protegen,



existiendo riesgo de asociación empresarial en caso de registrarse la marca DORADITOS DIANA, clase 30 solicitada, dándose así mismo un aprovechamiento injusto por parte de PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A DE C.V, de la notoriedad de la marca de mi representada.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicio o comercio que sean similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error, en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre éstos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el Registro aplicó para el caso que ahora nos ocupa el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a esa ley, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor o a otros comerciantes*, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la



irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Ante ello, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En este sentido, el Registrador a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten ambos signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que este procedimiento se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. En este sentido, del análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial queda evidenciado, que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**DORADITOS DIANA**” y la marca de fábrica inscrita “**DORADITAS jack’s**”, ambas en **clase 30** de la nomenclatura internacional de Niza, existen similitudes tan palpables que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de **confusión visual, ideológico y auditivo** por cuanto tal y como se desprende de la solicitud, desde el punto de vista visual, ortográfico y auditivo, a nivel gráfico el signo propuesto cuenta con las siguientes particularidades: ambos signos contienen el elemento “**DORADI**” en común, y en las terminaciones “**TAS**” y “**TQS**” la diferencia radica concretamente en la letra **A** y la **O**,



no siendo este elemento suficiente para otorgarle el atributo de distintividad al signo solicitado. A nivel fonético se logra apreciar que su pronunciación es prácticamente idéntica, ya que al concentrarse su distintividad en las vocales **A** y **O**, sea esta pronunciación correcta o no, su percepción es relativamente similar, no siendo este elemento el que logre la diferencia con respecto al signo inscrito.

Por otra parte, si bien es cierto ambas marcas se encuentran bajo denominaciones de fantasía que no tienen un significado concreto u específico sobre el signo que se pretende registrar, no podemos obviar que la marca inscrita **“DORADITAS jack’s”**, en **clase 30** internacional, se encuentra en el mercado desde 25 de enero de 1967 (doc. v.f 372) y en este sentido, el consumidor medio maneja un grado de conocimiento con respecto a los productos que comercializa la empresa **PANCOMMERCIAL HOLDING, INC**, por ende ideológicamente va a asociarlas dentro de la misma línea de productos alimenticios, lo cual se va a producir a diferencia de lo que estima el oponente, un impacto directo en el mercado con respecto a la marca inscrita, máxime, que ambas pretenden la protección y comercialización de los mismos productos en la clase 30 internacional, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito será inevitable.

Dadas las anteriores consideraciones, lo procedente al igual que lo determinó el Registro y es criterio que avala este Órgano de alzada, es no permitir la coexistencia registral de las marcas contrapuestas **“DORADITOS DIANA”** y **“DORADITAS jack’s”**, en virtud de acreditarse que existen elementos a nivel gráfico, fonético e ideológico, que pueden producir riesgo de confusión y asociación para los consumidores que pretendan adquirir los productos de una y otra marca, quienes además podrían asociarla de manera directa como provenientes del mismo origen empresarial.

Ahora bien, en cuanto a los agravios externados por la empresa **MAXIMA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LTD**, llama poderosamente la atención a este

Tribunal, que el recurrente externe agravios en contra de la marca de fábrica y comercio **“DORADITOS DIANA”** en **clase 30 internacional**, presentada por la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A DE C.V**, y dentro de sus pretensiones pide de manera expresa que se rechace dicha solicitud. Cabe advertir, que dentro de la resolución que ahora se impugna ante este Órgano de alzada, la solicitud fue rechazada, por ende, los agravios externados por la recurrente carecen de interés actual y no son objeto de disputa en el presente proceso.

En consecuencia, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, representante de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A DE C.V**, y por el Licenciado **Jorge Guzmán Calzada**, representante de la empresa **MAXIMA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LTD**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas un minuto y veintiún segundos del diecinueve de enero de dos mil once, la que en este acto se confirma, al considerar que se transgrede tal y como lo señaló el Registro de la Propiedad Industrial, el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, razón por el cual debe negarse la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DORADITOS DIANA”** en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A DE C.V**.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***SIN LUGAR*** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, representante de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A DE C.V**, y por el Licenciado **Jorge Guzmán Calzada**, representante de **MAXIMA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LTD**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas un minuto y veintiún segundos del diecinueve de enero de dos mil once, la que en este acto se confirma, y se mantenga el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DORADITOS DIANA”** en **clase 30** de la nomenclatura internacional de Niza. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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