



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2010-0170-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DELIFRITOS (DISEÑO)”

PEPSICO INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 4640-09)

Marcas y otros signos

VOTO N° 264-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta minutos del veintiséis de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal del 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, en su condición de apoderado general de **PEPSICO INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 700 Anderson Hill Road, Purchase New York 10577, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, trece minutos, treinta y nueve de segundos del veintidós de enero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cuatro de junio del dos mil nueve, la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, abogada, vecina de San Pedro, Sabanilla de Montes de Oca, Residencia Buenos Aires, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve-ciento ochenta y ocho, en



en su condición de apoderada especial del señor **Erick Rojas Vásquez**, mayor, casado, ingeniero, vecino de Palmares, Urbanización El Valle, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos veintiuno-doscientos cincuenta y nueve, solicitó al Registro la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DELIFRITOS (DISEÑO)”**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo)”.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días seis, siete y diez de agosto de dos mil nueve, en las Gacetas números ciento cincuenta y dos, ciento cincuenta y tres y ciento cincuenta y cuatro, y dentro del plazo conferido, el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en representación de la sociedad **PEPSICO INC**, formuló en fecha dieciocho de agosto de dos mil nueve, oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DELIFRITOS (DISEÑO)”**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas, trece minutos, treinta y nueve segundos del veintidós de enero de dos mil diez, dispuso: *“**POR TANTO** / (...) Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **PEPSICO, INC** contra la solicitud de inscripción de la marca **“DELIFRITOS (DISEÑO)”**, en clase 30 internacional; presentada por la señora **MONSERRAT ALFARO SOLANO**, en calidad de apoderada especial del señor **ERIC ROJAS VASQUEZ**, la cual se acoge, la cual se acoge (...)”*.

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de febrero de dos mil diez, el Licenciado **Luis Pal Hegedus** en representación de la sociedad **PEPSICO INC.**, interpuso recurso de apelación contra la



resolución referida en el considerando anterior, siendo, que este Tribunal mediante resolución dictada a las catorce horas, diez minutos, treinta y seis segundos del dieciséis de febrero de dos mil diez, admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen 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 de julio del 2011

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo los hechos probados 1) y 2) establecidos en la resolución apelada, agregando que los mismos constan a folios 23y 13, 33 y 34 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA SOCIEDAD APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **PEPSICO, INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“DELIFRITOS (DISEÑO);** en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en representación del señor **Erich Rojas Vásquez**, la cual se acoge, por considerar, que la marca



impugnada difiere de la opositora “FRITOS”, señalando, que desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico la marca solicitada “**DELIFRITOS (DISEÑO)**” goza de distintividad frente a la marca oponente, razón por la cual pueden coexistir registralmente en el mercado.

Por su parte, el Licenciado **Luis Pal Hegedus** apela en representación de la sociedad **PEPSICO INC.**, sin debatir lo resuelto por el Registro **a quo**, sin embargo, en el escrito de expresión de agravios alega que el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y en la que se fundamenta dicha oposición, prohíbe registrar un signo cuando ello afecte algún derecho de tercero como sucede en el presente caso. Es notable que existe una clara y evidente semejanza entre la marca propiedad de su mandante, “FRITO”, con la marca solicitada por Erick Rojas Vásquez, “DELIFRITOS (DISEÑO)”, semejanza gráfica y fonética, aunado al hecho de que ambas marcas protegen productos en la misma clase internacional, lo cual puede inducir al público consumidor a confusión. es evidente que el elemento predominante de la marca solicitada, por su tamaño y ubicación, es la denominación **DELIFRITOS**, quedando los demás elementos relegados a un plano secundario. Dicho componente central reproduce en su totalidad la marca de su representada, de ahí la semejanza gráfica y fonética. Se debe señalar que el radical “DELI” posee un carácter muy débil tratándose de productos alimenticios.

CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, por lo que el Registro debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia.



A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

QUINTO. SUSCEPTIBILIDAD DE CONFUNDIR O ENGAÑAR AL PÚBLICO CONSUMIDOR. Tenemos que la marca propuesta “**DELIFRITOS (DISEÑO)**”, es del tipo mixto-complejo, constituido por una etiqueta consistente en una figura geométrica rectángulo de forma arbitraria, en la parte superior se encuentra un dibujo de un triángulo de color rojo con un borde diagonal de color negro, debajo de éste, en su aspecto gráfico y visual se percibe el término “**DELIFRITOS**” en letras de grafía especial color amarillo y contorno café con un fondo en color anaranjado, encima de la letra “**D**” está el diseño de una carita sonriente en forma de tortilla con las manos extendidas en señal de alegría, en su parte inferior se limita una línea irregular formando semicírculos, más abajo el fondo en color blanco.

De la descripción realizada anteriormente, es importante considerar, que al estar frente a una marca de etiqueta, debe tenerse su elemento denominativo como el principal para determinar su distintividad, ya que el consumidor utilizará este elemento, sí aparece en la marca, para denominarla, para referirse a ella y construir en su pensamiento los juicios de valor sobre la misma. Conforme a la doctrina marcaria el término denominativo es el que debe prevalecer



porque: “(...) *la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...*” (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001).

De lo expuesto, tenemos que, el comprador al visualizar la marca de etiqueta que se intenta registrar, reconocerá como elemento preponderante para hacer la distinción del producto el término “**DELIFRITOS**”, ya que es el más determinante y el que cuenta con mayor fuerza expresiva dentro de la denominación del signo a proteger, en razón de su grafía especial, color, tamaño y colocación, quedando en un segundo plano las figuras que la acompañan. Por consiguiente, el consumidor, al ubicarse frente a la marca la imagen que retendrá en un primer momento es la expresión “**DELIFRITOS**” el cual es el elemento central de la denominación donde ésta resulta una evocación muy fuerte y directa al elemento “**fritos**”, impresión que le quedará en la mente al consumidor, y le llevará a presuponer que el contenido del producto marcado es “**fritos**”, ya que la marca dentro de su contenido y como frase que se pretende registrar, indica “**DELIFRITOS**”, como elemento denominativo que podría constituir un engaño para los consumidores quienes esperan que los productos que llevan esa designación tengan la condición de “**fritos**”, cuando los productos que se desean identificar con el signo solicitado a saber, *café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo*”, que por su naturaleza no son “**fritos**”, por consiguiente, no responden a la característica evocada en el distintivo marcario, situación, que puede inducir a error al consumidor al hacer asociaciones equivocadas con relación al mismo.



Por lo anterior, considera este Tribunal, que la marca de etiqueta referida no puede ser inscrita no por la posible similitud gráfica o fonética con la marca propiedad de la sociedad opositora y apelante sino por el engaño al que se puede someter al consumidor al estar la palabra “**delifritos**” dentro de la marca solicitada, verificando en la realidad que no es lo imaginado al tener el signo a la vista.

Como consecuencia de lo anterior, resulta necesario mencionar, que la marca cumple una función informativa, y por ende, ésta debe ser cierta, es decir, no puede causar confusión respecto a la información que debe suministrar el signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación.

De las consideraciones expuestas, se tiene que la negativa de la inscripción del signo pretendido debe fundamentarse tomando como base el inciso **j) del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, causal que tiene que ver con el “*principio de la veracidad de la marca*”, ya que, “*El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.*” (**KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.**), por lo que considera este Tribunal que la resolución impugnada debe revocarse.

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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de



marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y doctrina expuesta, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en su condición de apoderado general de la sociedad **PEPSICO INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, trece minutos, treinta y nueve segundos del veintidós de enero de dos mil diez, la que en este acto se revoca. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **-NOTÍFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora