



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0631-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de comercio “(3D-ITOS)”

PEPSICO, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 3921-01)

Marcas y otros signos

VOTO N° 268-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del veinticuatro de marzo de dos mil nueve.

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 1-558-219, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **PEPSICO, INC.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y un minutos y dieciocho segundos del dieciocho de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 25 de mayo de 2001, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar, en su carácter de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**3D-ITOS**” en **Clase 30** de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger: confitería, preparaciones hechas a base de cereal, café, sucedáneos del café, té, cacao, azúcar, bocadillos, pastas alimenticias, harinas y preparaciones hechas a base de harina y maíz, bizcochos, pastelería, miel, salsas, excepto para ensaladas, especias, pimienta, sal, vinagre, mostaza, helados, levaduras, polvos para esponjar, hielo, y “sandwichs”, pudiendo usarla en todo tamaño y colores.



SEGUNDO. Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo conferido al efecto el Licenciado Luis Pal Hegedus, de calidades y condición señaladas, formuló oposición al registro solicitado, alegando, en términos generales, que el distintivo marcario solicitado presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con las marcas inscritas de su representada “**3D’S (DISEÑO)**”.

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas con treinta y un minutos y dieciocho segundos del dieciocho de agosto de dos mil ocho, dispuso: “**POR TANTO** / (...), *se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el representante de **Pepsico, Inc.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “3D-ITOS”, en clase 30 Internacional, presentada por Ana Cristina Sáenz Aguilar, en representación de **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, la cual se acoge. (...)* **NOTIFÍQUESE**” .

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Luis Pal Hegedus, mediante escrito presentado el 04 de setiembre de 2008 interpuso *Recurso de Apelación*, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 27 de enero de 2009, expresó agravios.

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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se reformula de la siguiente



manera el elenco de hechos probados contenido en la resolución venida en alzada, con el propósito de incluir el respaldo documental que les corresponde:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la empresa **PEPSICO INC.**, se encuentra inscrito el signo distintivo “**3D’S (DISEÑO)**”, como marca de fábrica con el registro número **113141**, en **Clase 30** y vigente del 13 de abril de 1999 al 13 de abril de 2009, para distinguir y proteger: bocadillos listos para comer consistentes primordialmente de granos, incluyendo maíz tostado, tortillas tostadas, arroz tostado, galletas saladas (pretzels) y bocadillos reventados y soplados, palomitas de maíz, bocadillos alimenticios a base de granos o de cereales, no incluidos en otras clases (folios 79 y 80).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la empresa **PEPSICO INC.**, se encuentra inscrito el signo distintivo “**3D’S (DISEÑO)**”, como marca de fábrica con el registro número **112507**, en **Clase 29** y vigente del 18 de marzo de 1999 al 18 de marzo de 2009, para distinguir y proteger: bocadillos listos para comer consistentes primordialmente de papas, nueces, otros materiales alimenticios a base de frutas o vegetales o combinación de los mismos, incluyendo papas tostadas y papas tostadas fabricadas, no incluidos en otras clases (folios 81 y 82).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos de interés para lo que debe ser resuelto, que revistan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, del análisis en forma global y conjunta de la marca solicitada “**3D-ITOS**” con las inscritas de la opositora “**3D’S (DISEÑO)**”, resolvió que es claro que entre las marcas cotejadas, no existe ninguna similitud desde el punto de vista visual, fonético o ideológico, por lo que se determina que no existe posibilidad alguna de generar confusión al público consumidor, en virtud de que la marca solicitada tiene la suficiente aptitud distintiva para identificar plenamente los productos que



protege sin ser capaz de inducir a error o confusión al público consumidor, siendo posible la coexistencia registral y comercial de dichos signos marcarios, razones por las cuales rechazó la oposición presentada y en consecuencia acogió la solicitud de inscripción del signo solicitado.

Por su parte, el recurrente basó sus agravios en que el signo solicitado presenta evidentes similitudes desde el punto de vista gráfico y fonético con las marcas de su representada, y que en el presente caso debido a que la marca solicitada reproduce las marcas propiedad de su mandante que a su dicho gozan de gran prestigio, fama y posicionamiento en el mercado, de acogerse la presente solicitud de inscripción se estaría generando la posibilidad de causar confusión al público consumidor, al momento de encontrarse con dichas marcas en el mercado, con violación de lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO POR RIESGO DE CONFUSIÓN. Respecto al riesgo de confusión en el ámbito marcario, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, que es precisamente lo que normativa marcaria pretende evitar.

En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por la Subdirección del Registro de



la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y minutos y dieciocho segundos del dieciocho de agosto de dos mil ocho debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En efecto, es criterio de este Tribunal que la inscripción de la marca que se gestiona “**3D-ITOS**” resulta improcedente al existir una semejanza de tipo gráfica, con las marcas inscritas “**3D’S (DISEÑO)**” y “**3D’S (DISEÑO)**” por la empresa opositora PEPSICO, INC., precisamente, es esa similitud en sí lo que impide su registro, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos que en apariencia parecen distintos pues figuran en diferente clases sea la 29 con respecto a la marca de la oponente “**3D’S (DISEÑO)**”, Registro No. 112507 y en la misma clase, sea la 30 con respecto a la marca de la oponente “**3D’S (DISEÑO)**”, Registro No. 113141, se observa que, tanto los productos que protegen las marcas inscritas como los que enlista la marca solicitada se destinan a una misma utilización y forman parte del mismo campo alimentario, por lo que están íntimamente relacionados. Tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que podría suceder que el consumidor considere que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendido por la normativa marcaria.

Además, no sólo existe la posibilidad de que pueda coincidir la exposición de los productos en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, sino que podría darse la confusión de ese público, al momento de escoger el producto, ya que el tipo de consumidor es el mismo, dicha situación, conlleva a concluir, que es alta la probabilidad de que las marcas sean confundidas. Ha de tenerse presente que la legislación marcaria, lo que pretende es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; fundamentado en el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Todo lo anterior, se ciñe a la regla antes mencionada del artículo 24, particularmente al inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos



Distintivos, que dispone: *“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...”*. Las reglas ahí establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, (artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas).

En este sentido, es importante tener en consideración en casos de eventual similitud entre signos, la relación existente entre estos y los productos que protegen; por cuanto si los signos son idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre productos y servicios a los que se aplican, de igual manera cuando los productos sean idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados.

Aunado a lo anterior, merece señalarse que en las marcas confrontadas, el factor tópico y predominante o el núcleo central es **“3D”**, el cual constituye el elemento sobresaliente en esos signos, que resulta ser idéntico al contenido en la marca solicitada. Ello significa, que el elemento predominante es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: *“Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...”* (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Macial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316). Por tales razones, la marca solicitada podría causar confusión al consumidor sobre el origen empresarial, o la creencia que la marca **“3D-ITOS”**, es una variedad de las ya existentes **“3D’S (DISEÑO)”**, existe ciertamente similitud gráfica, por lo que el sufijo (-ITOS) insertado en la marca solicitada, no anula dicha similitud, ni el riesgo de confusión.



A este respecto, según se constata del expediente (folios 79 al 82) la opositora tiene inscritas desde el año 1999, las marcas de fábrica “**3D’S (DISEÑO)**”, lo cual evidencia que la empresa PEPSICO, INC., ha tenido en el mercado dichas marcas para identificar sus productos, por lo que el consumidor medio podría asociarlas y aplicarlas a productos de la clase 29 o 30, indicando que los productos tienen un mismo origen o proceden del mismo productor o comercializador, en relación con la marca solicitada.

Así las cosas, el signo solicitado “**3D-ITOS**”, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En consecuencia, de autorizarse la inscripción de la marca de comercio “**3D-ITOS**”, sería consentir un perjuicio a la empresa titular de las marcas inscritas “**3D’S (DISEÑO)**”, y por otro lado se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir, ya que podría el consumidor considerar que los productos del signo solicitado y el inscrito proceden de la misma empresa.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Luis Pal Hegedus**, en su condición de



apoderado especial de la empresa **PEPSICO, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y un minutos y dieciocho segundos del dieciocho de agosto de dos mil ocho, la cual se revoca.

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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Luis Pal Hegedus**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PEPSICO, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y un minutos del dieciocho de agosto de dos mil ocho, la cual se revoca. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.-

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55