



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2008-0900-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “FRITICOS (DISEÑO)”

PEPSICO INC., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7061-02)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 494-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del diecinueve de mayo del dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, mayor, Abogado, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos sesenta y nueve-doscientos veintiocho, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **PEPSICO INC.**, una sociedad organizada bajo 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 once horas con once minutos y seis segundos del ocho de setiembre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día siete de octubre del dos mil dos, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa **B & C EXPORTADORES DEL VALLE DE UJARRAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento veintidós mil trescientos cuarenta y ocho, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FRITICOS (DISEÑO)**”, en clase 29 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: chips de todo tipo de color y sabor de diversos tubérculos, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas.



SEGUNDO. Que publicado del edicto de ley, dentro del plazo conferido al efecto 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, formuló oposición al registro solicitado, alegando, en términos generales, que el distintivo marcario solicitado presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con las marca inscrita de su representada, así como la notoriedad de su marca “**FRITOS**”.

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas con once minutos y seis segundos del ocho de setiembre del dos mil ocho, dispuso en lo que interesa lo siguiente: “(...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de PEPSICO, INC., contra la solicitud de inscripción de la marca “FRITICOS (DISEÑO)”, en clase 29 Internacional; presentada por AARON MONTERO SEQUEIRA, en representación de B & C EXPORTADORES DEL VALLE UJARRÁS S.A., la cual se acoge. (...)*”.

CUARTO. Que contra la resolución citada, el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en representación de la empresa **PEPSICO, INC.**, interpuso recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de mérito mediante resolución de las once horas con cuarenta y cinco minutos del dos de marzo de dos mil nueve y por escrito presentado ante este Tribunal el nueve de marzo de dos mil nueve, expresó agravios.

QUINTO. 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 lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho de relevancia, para lo que debe ser resuelto con tal carácter, el siguiente:



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **PEPSICO, INC.**, se encuentra inscrita y vigente la marca de fábrica “**FRITOS**”, desde el 14 de octubre de 1969 y vigente hasta el 14 de octubre de 2014, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: hojuelas tostadas de maíz. (folios 149 y 150).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como hecho no demostrado, la notoriedad de la marca de fábrica “**FRITOS**”, propiedad de la empresa **PEPSICO, INC.**

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa **PEPSICO INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FRITICOS (DISEÑO)**”, en clase 29 de la Clasificación Internacional, la cual acogió, bajo los siguientes fundamentos:

*“...**TERCERO: SOBRE EL FONDO. Cotejo de los signos en conflicto y análisis de confusión.** (...) que la marca inscrita, sea “**FRITOS**” CLASE 29, se enmarca dentro de las marcas evocativas, por lo que da al consumidor una idea clara acerca de alguna propiedad, cualidad o característica del producto que distingue o va a distinguir su titular, en este caso productos alimenticios tostados o en presentaciones relacionadas con la forma de se producto. Debe destacarse que las marcas evocativas, son consideradas por este Registro y los tribunales como marcas débiles. Esto origina que el titular de una marca evocativa, deba aceptar o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características de los productos o servicios a distinguir. De ahí deviene el carácter evocativo del término, mismo que refiere una característica o cualidad del producto a proteger por el titular, siendo la marca débil frente a otras que también incluyan tal elemento o*



cualidad que, por su naturaleza, no admite apropiación exclusiva. (...)”

Señala además el Órgano a quo el criterio que ha sostenido el Tribunal de la Comunidad Andina sobre el tema al señalar que:

“...Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”. El resaltado es nuestro. (Proceso 99-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING)...”

Asimismo señala el Registro que:

*“...Al ser el término registrado un signo evocativo, el cotejo o confrontación, debe ser menos riguroso, así la marca impugnada difiere de la opositora, por cuanto que el elemento adicional **“TICOS”**, la convierte en una marca, por sí misma, distintiva; el parecido parcial no generará confusión, errores o engaños en la mente del público consumidor.*

*Todos tienen derecho a evocar, pero al hacerlo, deben elegir vocablos o dibujos que sean inconfundibles con los registrados o solicitados con anterioridad. En justos términos desde el punto de vista gráfico fonético e ideológico la marca solicitada **“FRITICOS (DISEÑO)”**, goza de distintividad frente a la marca oponente, razones por las cuales ambas pueden coexistir registralmente...”*

Finalmente el Órgano a quo, en lo concerniente a la alegada notoriedad de la marca inscrita indicó que:

“...Dicha prueba carece de legalización y autenticación, por lo que se previno al oponente legalizar, autenticar y traducir la prueba (Folio 118), lo cual no fue cumplido



*por la parte oponente. Basándose en la prueba presentada por **PEPSICO, INC.**, éste Registro concluye que la misma carece de requisitos necesarios contemplado en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo tanto no es aplicable la protección del artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni así los artículos de la Ley de Marcas supra citados que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria.*

No obstante, la notoriedad de una marca se protege ante marcas que sean semejantes o idénticas a la misma, situación que no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que las marcas son evidentemente diversas, por lo que en el presente caso, la supuesta notoriedad o no, de la marca “Fritos” no influye, ya que la marca solicitada es distintiva y no infringe ninguno de los supuestos del artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos...”

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en sus escritos de apelación y de expresión de agravios basan sus fundamentos en su marca inscrita “FRITOS”, Registro No. 39708; señalando la prohibición establecida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Asimismo alega la parte oponente que:

“...De lo anterior, es fácilmente notable, que existe una clara semejanza gráfica, ideológica y fonética entre la marca registrada “FRITOS” con la solicitada “FRITICOS”, [...], lo cual sin lugar a dudas induce a error y origina confusión entre el público consumidor, aún más tomando en cuenta que se están amparando productos alimenticios idénticos, entre los cuales se encuentran los “snacks”. La similitud entre las marcas es evidente en cuanto a los productos que se protegen así como en los elementos que componen cada una de ellas, lo cual conlleva a error al consumidor y por ello no es posible que se permita el registro de la marca que se solicita. [...]

De lo anterior se deriva que el error en el consumidor sería inevitable, tanto por los productos que protegen ambas denominaciones como por la disposición gráfica de los



elementos que las componen. Como lo ha indicado la doctrina y la jurisprudencia, y es el mismo criterio que ha aplicado este Registro en varias de sus resoluciones, aunque la marca solicitada se acompañe de un diseño, esto no es suficiente para crear una diferencia tal que permita la coexistencia registral de ésta con la marca registrada previamente. [...]

Se ha indicado en varias ocasiones que no es necesario que la similitud sea total sino que sea suficiente para causar un grado de confusión en el consumidor que lo induzca a relacionar distintos signos marcarios por contener éstos elementos gráficos, fonéticos e ideológicos similares. En este caso la similitud es más que suficiente toda vez que la marca registrada es reproducida en su totalidad en la composición de la marca solicitada “FRITICOS”, siendo la única diferencia entre ambas denominaciones dos letras que en sí no imprimen el sello de originalidad requerido para el registro de la marca solicitada ni tampoco establece una diferencia tal entre ambas marcas que permitan su coexistencia registral...”

Finalmente se refiere la recurrente a la notoriedad de su marca indicando que:

*“...Tal y como se ha indicado en casos similares en donde mi representada ha defendido su propiedad intelectual en vista de que terceros han intentado registrar un signo marcario similar a sus marcas famosas y notorias a nivel mundial, entre ellas la marca registrada “FRITOS”, uno de los requisitos esenciales que deben cumplir las denominaciones marcarias es la “especialidad” el cual le permite al comerciante o el industrial identificar sus productos, lo que significa que la marca debe ser **original y por lo tanto no confundible con otras**. La marca permite al comprador identificar un producto de acuerdo a sus características y una calidad determinadas, principio que es violado en el presente caso por el hecho de que la marca solicitada y que aquí se cuestiona evidentemente induce a confusión en el consumidor, ya que erróneamente identificará el producto como fabricado y comercializado por mi representada, una de las empresas líderes en el mercado de productos tipo “snacks” [...]*



En virtud de todo lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, 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 (ideológicas), que hacen surgir el ***riesgo de confusión*** entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto 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. Así, con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación o vocalización de las palabras, y con el **cotejo ideológico** se tiene en consideración el significado intrínseco de los términos, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

Como se infiere de lo anterior, así como de lo establecido por el Registro y de lo alegado por la empresa recurrente, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o



una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

No obstante lo anterior, la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas y productos diferentes, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados y si el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad.

Ahora bien, como resulta que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse definen así:

*"Una **marca denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las **marcas gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las **marcas mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas,*



como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp.48-49). (el destacado en negrilla no es del texto original).

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA INSCRITA: FRITOS	MARCA SOLICITADA: 
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:
En la clase 30 de la Nomenclatura Internacional: <u>hojuelas tostadas de maíz.</u>	En la clase 29 de la Nomenclatura Internacional: <u>chips</u> <u>de todo tipo de color y sabor de diversos</u> <u>tubérculos, frutas y legumbres en conserva, secas y</u> <u>cocidas.</u>

Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba aportada y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de impugnación, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.



Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados; similitud y relación de productos que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Debe concluirse preliminarmente y conforme a lo expuesto, que la marca inscrita “**FRITOS**” es meramente denominativa, mientras que la solicitada “**FRITICOS (DISEÑO)**” es mixta, estableciéndose que en este caso el diseño de la marca solicitada resulta totalmente irrelevante a efectos del presente cotejo, en razón de lo bien citado por la parte apelante vía jurisprudencial por el Tribunal Contencioso Administrativo y que resulta base fundamental de la misma doctrina el establecer:

“Se ha dicho que frente a las marcas mixtas (con elemento denominativo y figurativo), prevalece el elemento denominativo por cuanto el elemento gráfico adolece de expresión fonética y el público por lo general demanda los productos en el comercio señalándolo por su denominación y no gráficamente” (SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, No. 458-2001 de las 11:20 horas del 31 de mayo del 2001) .

Asimismo y de conformidad con el artículo 28 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el término “**CHIPS**” agregado a la marca solicitada no es objeto de ninguna protección en virtud de lo que establece el citado artículo al indicar:

“... Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.”

Y es sobre esta base que se debe realizar el *cotejo marcario*.



Así, se tiene que desde un punto de vista *gráfico*, salta a la vista que la marca inscrita, “**FRITOS**”, y la solicitada, “**FRITICOS (DISEÑO)**”, son, en términos ortográficos, muy parecidas, pues sólo se diferencian por la inclusión de las letras “**IC**” en la solicitada. Por eso, el resto de sus elementos, sea el “diseño” carece de fuerza distintiva, además, el cotejo debe realizarse sobre las expresiones “**FRITOS**” y “**FRITICOS**” ya que son los elementos dominantes en ambos signos, ocurriendo, que desde un punto de vista meramente visual, acaban siendo muy similares.

Derivado de lo anterior y en cuanto a lo *fonético*, por la estructura y orden que presentan las consonantes y las vocales, ambas marcas se pronuncian muy parecido, se suelen pronunciar muy parecido, por lo que las denominaciones “**FRITOS**” y “**FRITICOS**”, en términos fonéticos se escuchan prácticamente igual.

Desde un punto de vista *ideológico*, ambas denominaciones “**FRITOS**” y “**FRITICOS**”, tienen un mismo significado conceptual, siendo que ambas pueden conceptualizarse como “productos freídos”, en este caso “snacks o chips”, conceptualizando la Real Academia de la Lengua Española el término “**frito**” como: (Del part. irreg. de *freír*; lat. *frictus*). **1. m.** Manjar **frito**. Resultando el término “**Friticos**” como un diminutivo del término “**fritos**”. Por consiguiente, entre una y otra habría posibilidad de crear confusión entre el público consumidor, que para este tipo de productos es un público masivo.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente. Además el signo marcario solicitado pretende proteger productos similares y relacionados a los de la marca inscrita, por lo que es válido sostener que podría darse una evidente conexión competitiva entre las marcas, pudiéndose afectar los derechos de la empresa **PEPSICO, INC.**, titular de la marca “**FRITOS**”, inscrita desde el 14 de octubre de 1969 y vigente hasta el 14 de octubre del 2014, quien goza del derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción, tal como se prevé en el numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros



Signos Distintivos. Igualmente, existe la posibilidad de que coincida la exposición de los productos en los mismos puntos de venta, mismos centros de distribución y compartan el mismo lugar en donde se expendan al público, lo que también podría provocar, que el consumidor estime que los productos comercializados tengan un origen empresarial común. Al efecto, el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, establece: *“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”*, y dicha posibilidad, como lo establece la normativa, es suficiente para negar la inscripción del signo como marca, ya que se elevan las probabilidades de suscitar un riesgo de confusión directa en el consumidor, al atribuirle a los productos que se le ofrecen, un origen empresarial común, por las similitudes que guardan ambos signos.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señaló en lo correspondiente al riesgo de confusión lo siguiente:

“El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos, los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos”. (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995 y Proceso 81 IP-3003 del 16 de setiembre del 2003).

Conforme a lo anterior, este Tribunal considera que el permitir la inscripción de la marca solicitada, quebrantaría no solamente lo establecido en el numeral 24° inciso e) del Reglamento citado, sino también lo dispuesto en el numeral 25° de la Ley de Marcas, así como lo prescrito en el numeral 8 inciso a) de la Ley referida, que establece:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser



registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distinga los mismos productos o servicios relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”.

QUINTO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD ALEGADA. En lo que respecta a la notoriedad alegada por la empresa recurrente, ostentada por su signo distintivo inscrito, es criterio de este Tribunal que si bien es cierto el signo marcario “**FRITOS**”, goza de amplio conocimiento por los consumidores en Costa Rica, la empresa recurrente no logró demostrar dicha notoriedad con la escasa prueba aportada a los autos, de conformidad con lo establecido por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y 31 del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002, y 16,2 del Acuerdo sobre los aspectos, de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Asimismo, la prueba aportada en el presente expediente no se encuentra debidamente legalizada, ni traducida, aunque mediante prevención de las 13 horas con 35 minutos del 18 de abril de 2006, el Órgano a quo le previno en tal sentido a la empresa recurrente, no cumpliendo ésta con dichos requerimientos. Por otra parte, puede observarse que la prueba que consta de folios 159 a 211 del presente expediente, fue certificada por el Registro a solicitud de este Tribunal, mediante resolución de las 10 horas con 15 minutos del 2 de febrero de 2009 (folio 153), que a dicho del representante de la empresa recurrente se encuentra adjunta al expediente 6020-1999, que consta en el Registro de la Propiedad Industrial, y pertenece en su mayoría a la marca “CHEE.TOS” y no a la marca que ahora nos ocupa “FRITOS”.

Al respecto es ilustrativa la siguiente transcripción de un pronunciamiento del “Centro de Mediación y Arbitraje de la Ompi (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte, que dice “...la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento de mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige solo a ellos, o por el público en general,



cuando el conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y publicidad o promoción de la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso...” (Decisión del Panel Administrativo, caso N° D 2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que deben rechazarse los agravios supra indicados, toda vez que no se podría afirmar que el signo inscrito “**FRITOS**”, sea notorio como lo manifiesta la empresa apelante, pues no se aportó al expediente prueba idónea acerca de los criterios establecidos por ley para reconocer la notoriedad, prueba que de conformidad con el párrafo in fine de artículo 44 de la Ley de Marcas, debe ser aportada, a efecto de demostrar la notoriedad de la marca, por consiguiente, no es suficiente que la propietaria de dichos signos asegure que éstos son notorios, si no que se requiere como requisito sine qua non, que ésta presente pruebas suficientes, que vengán a demostrar la notoriedad que alega, ya que con los documentos que constan en el expediente, lo que comprueba es la existencia del signo, no así la notoriedad de éste.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto y al existir la posibilidad de riesgo de confusión y asociación entre las marcas enfrentadas, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la empresa opositora, en contra de la resolución venida en alzada.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Contrario a lo argumentado por el Registro, encuentra este Tribunal que existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo inscrito y el que se solicita que podría causar confusión en el público consumidor acerca del origen empresarial de los productos distinguidos. Ante esta situación, la protección ha de otorgarse al titular de la marca registrada por encima del solicitante, por lo que este Tribunal procede a declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PEPSICO, INC.**, y por



ende, debe revocarse la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con once minutos y seis segundos del ocho de setiembre del dos mil ocho, denegando la inscripción de la marca solicitada.

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 2° 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, citas legales, de doctrina y jurisprudencia, que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, 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 once horas con once minutos y seis segundos del ocho de setiembre del dos mil ocho, la que en este acto se revoca, denegando la inscripción de la marca solicitada. 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas Inadmisibles por Derecho de Terceros

- TE:** Marca Registrada o Usada por Tercero
- TG.** Marcas Inadmisibles
- TNR.** 00.41.33