

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0726-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca de fábrica “TOSTA2’S”

PEPSICO, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2827-05)

Marcas y otros signos

VOTO N° 535-2009

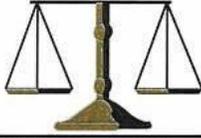
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con diez minutos del veinticinco de mayo de dos mil nueve.

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 Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con dieciocho minutos y tres segundos del ocho de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 21 de abril de 2005, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Alvaro Víquez Valverde**, en su carácter de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **INSTAMASA, S.A.**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**TOSTA2’S**”, en **Clase 30** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: hojuelas de maíz fritas y tostadas.

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 la marca de fábrica en trámite de inscripción “TOSTITOS” y con la marca de fábrica inscrita “DISEÑO ESPECIAL”, diseño relacionado y utilizado con la marca “TOSTITOS”.

TERCERO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas con dieciocho minutos y tres segundos del ocho de agosto de dos mil ocho, dispuso: “**POR TANTO** / (...), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **PEPSICO, INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “TOSTA2’S”; en clase 30 Internacional; presentada por **ALVARO VIQUEZ VALVERDE**, en representación de **INSTAMASA, S.A.**, la cual se acoge. (...) **NOTIFÍQUESE**” .

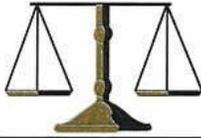
CUARTO. Que inconforme con lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Luis Pal Hegedus, mediante escrito presentado el 19 de agosto de 2008, interpuso *Recurso de Apelación*, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 17 de abril de 2009, expresó agravios.

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 Jiménez Sancho; 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 se encuentra en trámite de inscripción el signo distintivo “**TOSTITOS**”, como marca de fábrica en **Clase 30** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas; pastelería y confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo, propiedad de la empresa **PEPSICO, INC.** (folios 273 y 274).

2.- Que la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**TOSTITOS**” supracitada, tiene el derecho de prelación sobre la marca solicitada que nos ocupa “**TOSTA2’S**”, de conformidad con los artículos 4 y 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

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

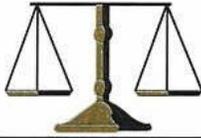
TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, del análisis en forma global y conjunta de la marca solicitada “**TOSTA2’S**” con la que se encuentra en trámite de inscripción con derecho de prelación “**TOSTITOS**”, propiedad de la empresa recurrente, concluyó y resolvió que la prueba presentada por ésta sea **PEPSICO, INC.**, no es suficiente ni cumple con los requerimientos legales, para afirmar que su marca es notoria ya que la misma carece de requisitos necesarios para acoplarse a los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo tanto no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni tampoco la protección dada por los artículos que se refieren a la notoriedad de la Ley de Marcas, que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria; igualmente que es claro que entre las marcas cotejadas, no existe ninguna similitud desde el punto de vista gráfico (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; agrega además el Registro que la marca en trámite de inscripción sea “TOSTITOS” se enmarca dentro de las marcas evocativas, por lo que debe aceptar o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características de los productos o servicios a distinguir, 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, fonético e ideológico con la marca propiedad de su representada, y que en el presente caso debido a que la marca solicitada reproduce la marca propiedad de su mandante que a su dicho goza de gran prestigio, fama y posicionamiento en el mercado tanto nacional como internacional, 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, por violación al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Alega además en lo que respecta al principio de especialidad lo siguiente:

*“...la doctrina del derecho de marcario ha citado la “especialidad” como una característica esencial del distintivo marcario que pretende utilizar un comerciante o el industrial para identificar sus productos. Esto significa que la marca debe ser **original, no confundible con otras**, ya que la marca permite al comprador identificar un producto -y diferenciarlo de otros- de acuerdo a sus características y una calidad determinadas. Este principio es violado en el presente caso debido a que la marca solicitada y que aquí se cuestiona reproduce la marca propiedad de mi mandante y evidentemente causará confusión en el consumidor al momento de encontrarse con ambas marcas en el mercado...”*



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 para el público consumidor, 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 Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con dieciocho minutos y tres segundos del ocho 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 artículo 8 incisos a) y b) y en artículo 4 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley No 7978. En efecto, es criterio de este Tribunal que la inscripción de la marca que se gestiona “**TOSTA2’S**” resulta improcedente al existir una semejanza de tipo gráfica, fonética pero ante todo ideológica, con la marca “**TOSTITOS**”, propiedad de la empresa opositora **PEPSICO, INC.**, siendo precisamente 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 aparentemente distintos, los cuales figuran en la misma clase, sea la 30, con respecto a la marca de la oponente “**TOSTITOS**”, que se encuentra en trámite de inscripción y con un derecho de prelación por



haber sido presentada en fecha anterior a la solicitada, pero eso sí, tanto los productos que protege la marca en trámite de inscripción como los que enlista la marca solicitada se destinan a una misma utilización y forman parte del mismo campo alimentario, dando la misma idea y coincidiendo con productos hechos a base de cereales, encontrándose 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, razón por la cual también resultaría aplicable el inciso b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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 (masivo), 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 lo que persiguen es evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios.

En este sentido, es importante tener en consideración en casos de eventual similitud entre signos, la relación existente entre éstos y los productos que protegen; por cuanto si los signos son idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre productos y

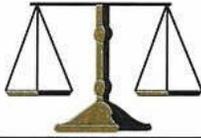


servicios a los que se aplican, de igual manera cuando los productos sean idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados. De lo anterior se deduce a criterio de este Tribunal, que lleva razón el recurrente en cuanto a la violación del principio de especialidad en el caso que ahora nos ocupa y en relación a las marcas enfrentadas.

Así las cosas, el signo solicitado “**TOSTA2’S**”, 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 en trámite de inscripción, como es el caso que nos ocupa, es decir, el de impedir que terceros registren en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorgaría por derecho de prelación el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo 8 incisos a) y b) y del artículo 4 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En consecuencia, de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica “**TOSTA2’S**”, sería consentir un perjuicio a la empresa titular de la marca en trámite de inscripción “**TOSTITOS**”, 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 que se encuentra en trámite de inscripción, proceden de la misma empresa.

QUINTO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD ALEGADA POR LA RECURRENTE. En lo que respecta a la notoriedad alegada por la empresa recurrente, ostentada por su signo distintivo en trámite de inscripción, es criterio de este Tribunal que si bien es cierto el signo



marcario “**TOSTITOS**”, 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, certificada, ni traducida, aunque mediante prevención de las 10 horas con 30 minutos del 7 de marzo de 2006, el órgano a quo le previno en tal sentido a la empresa recurrente (folio 181), no cumpliendo ésta con dichos requerimientos.

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 en trámite de inscripción “**TOSTITOS**”, 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

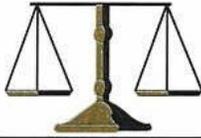


de demostrar la notoriedad de la marca, por consiguiente, no es suficiente que la propietaria de dichos signos asegure que éstos son notorios, si no que se requiere como requisito sine qua non, que ésta presente pruebas suficientes, que vengan a demostrar la notoriedad que alega, ya que con los documentos 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 de conformidad con lo que establecen los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Ante esta situación, la protección ha de otorgarse al titular de la marca en trámite de inscripción por encima del solicitante de conformidad con el artículo 4 ibídem, por lo que este Tribunal procede a declarar 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 Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con dieciocho minutos y tres segundos del ocho de agosto de dos mil ocho, la cual se revoca.

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 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 Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con dieciocho minutos y tres segundos del ocho 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

El que suscribe, Luis Jiménez Sancho, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.



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