

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0470-TRA-PI

Oposición a Solicitud de registro de marca “CHE-TOTIS DISEÑO”

PEPSICO, INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2337-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 640-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, a las diez horas con quince minutos del diez de noviembre de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedüs, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad uno- quinientos cincuenta y ocho- doscientos diecinueve, en concepto de apoderado general de la empresa **PEPSICO, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas once minutos del veinte de setiembre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecisiete de marzo de dos mil seis, la Licenciada Denise Garnier Acuña, abogada, vecina de Escazú, cédula de identidad uno-cuatrocientos ochenta y siete- novecientos noventa y dos, en condición de apoderada general de Abraham Marcelo González Torres, de nacionalidad mexicana, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio



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, jarabes de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre, salsas, condimentos, especias, hielo incluyendo toda clase de botanas, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional. Se hace reserva de los colores negro, rojo, blanco, azul, amarillo.

SEGUNDO. Que dentro del término para presentar oposiciones, mediante memorial presentado el día veintiocho de julio de dos mil seis, el Licenciado Luis Pal Hegedüs, de calidades y condición señaladas, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca de comercio “**CHE-TOTIS**” **DISEÑO**.

TERCERO. Que el representante de la empresa solicitante, se pronunció con relación a la citada oposición, y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resoluciones dictadas a las ocho horas once minutos del veinte de setiembre de dos mil siete y catorce horas veintiséis minutos del primero de febrero de dos mil ocho, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: “**POR TANTO:** (...)se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **PEPSI INC.(sic)**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**CHE TOTIS**”, en clase 30 internacional, presentada por la señora Denise Garnier Acuña, la cual **SE ACOGE...**”

CUARTO. Que inconforme con dicha resolución, el Licenciado Luis Pal Hegedüs, de calidades y condición mencionadas, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

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 Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Se aprueba el elenco de hechos, que como probados se enlistaron en la resolución apelada, se agrega que el fundamento del Hecho Probado "I", se refleja en el folio 171, del Hecho Probado "II", se refleja en el folio 167 y el del Hecho Probado "III", en el folio 169.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. EN RELACION A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE: En el presente caso, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **PEPSICO INC.**, y acoger la solicitud presentada, pues sostuvo que al realizar el cotejo integral entre los signos en conflicto: “**CHE-TOTIS**”, signo solicitado y las marcas inscritas “**CHEETOS**”, “**CHEETOS**”**DISEÑO** y “**CHEETOS**” **DISEÑO**, no determinó semejanza gráfica, fonética e

Por su parte, el Licenciado Luis Pal Hegedüs, en la condición en que se apersona, inconforme con esa decisión, destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto la marca Cheetos de su representada es ampliamente reconocida en el mercado nacional e internacional por sus productos tipo “snacks”, la cual se encuentra registrada en varios países alrededor del mundo, incluyendo Costa Rica, y como consecuencia se ha convertido en una marca notoria y famosa. Señala, que es notable la existencia de semejanza gráfica, fonética e ideológica que induce a error y origina confusión en el consumidor, tomando en cuenta que ambas marcas amparan productos alimenticios idénticos bajo la misma clase, por lo que considera se viola el principio de especialidad como una de las características esenciales que debe presentar la marca la cual debe ser original y no confundible con otras. Estima además, que la única diferencia son dos letras, lo cual no es suficiente para generar una diferencia entre las marcas, ni tampoco es suficiente que la marca solicitada esté acompañada de un diseño, ya que el público consumidor identificará al producto por su denominación y no por el diseño utilizado.

CUARTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSION. 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.

En lo de interés al caso particular, dicho artículo en su inciso e) dispone: “*Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) e) 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.

QUINTO. Consecuentemente, esta Instancia considera que los agravios esgrimidos por el representante de la empresa **PEPSICO INC.**, son de recibo, pues entre la marca “**CHE-TOTIS DISEÑO**” solicitada como una marca mixta integrada por elementos denominativos y gráficos, donde la parte denominativa está formada por los término “**CHE-TOTIS**” en letras especiales y bordeadas y su parte gráfica que el solicitante describe consiste en un conejo con pantalones y zapatos azules, camisa roja con mangas azules y amarillas y gorra roja puesta al revés y en su mano izquierda una figura de color anaranjado, y “**CHEETOS**”, “**CHEETOS DISEÑO**” y “**CHEETOS DISEÑO**” marcas inscritas de la opositora, denominativas, escritas las dos últimas con letras y en forma especial, se presenta una gran similitud gráfica y fonética.

Del estudio comparativo entre la marca solicitada y las inscritas, el cual ha de realizarse atendiendo a una visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los

componentes parciales y partiéndose de que en la marca solicitada el elemento denominativo **CHE-TOTIS** resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor, se determina, con respecto al carácter gráfico, que se presenta similitud en grado de confusión, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son muy parecidas, al contener varios vocablos en igual posición con las inscritas a nombre de la opositora, certificadas a folios del 167 al 172 del expediente. Del cotejo, puede observarse, que inician con la misma sílaba CHE constituyéndose así en el factor tópico, un guión que sustituye la letra E y en la misma posición de la partícula TO, con la terminación en “S” igual, lo que le resta distintividad al término pretendido ya que el diseño que compone el signo solicitado no diluye la similitud que se desprende del cotejo entre los signos. En relación al aspecto fonético, estima este Tribunal, que también se presenta similitud, la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy similar, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con las marcas inscritas mencionadas va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, siendo así, que conforme a lo antes visto, gráfica y fonéticamente el signo pretendido no es distinguible de los inscritos.

En el marco del cotejo ideológico, los signos, no presentan similitud ya que no comportan una acepción en español.

En relación a los productos que se protegen y los que se pretenden proteger, también se encuentra que son idénticos, semejantes y relacionados y se ubican en la misma clase 30 de la nomenclatura internacional. Ello implica que tienen los mismos canales de comercialización. En este sentido, los productos que pretenden distinguirse con la marca “CHE-TOTIS”, pueden confundirse con los de las marcas debidamente inscritas, ya que confrontados, puede concluirse que son idénticos y similares, coincidentes en sus ingredientes, aplicables a iguales finalidades y comercializados en los mismos establecimientos.

El hecho de que la marca solicitada pretenda distinguir productos idénticos y semejantes a los protegidos por las inscritas, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen los signos confrontados, tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Todo lo anterior, se ciñe al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, o sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor y a la regla del artículo 24 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...”*.

SEXTO. Debe hacerse notar que, de autorizarse la inscripción de la marca de comercio **“CHE-TOTIS” DISEÑO**, sería, en primer término, consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la empresa PEPSICO,INC., titular de las marcas inscritas **“CHEETOS”**, **“CHEETOS DISEÑO”** y **“CHEETOS DISEÑO”** desde 1998, 2001 y 2002 (ver folios 167 al 172), pues el artículo 25 de la citada Ley, determina que el titular registral goza del derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, con el cual, podrá impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sea sólo su titular el que pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor. 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 que va a distinguir la marca solicitada y los que distinguen las inscritas, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendido por la normativa marcaria.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles.

Bajo esa tesitura, puede precisarse que el signo solicitado “CHE-TOTIS ” **DISEÑO** no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta, gráfica, fonética y en cuanto a los productos que solicita proteger, similar a las marcas inscritas, en tal sentido estima este Tribunal que la apelante lleva razón al argumentar que existe semejanza entre las marcas confrontadas que induce a error y origina confusión entre el público consumidor.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8° literales a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el numeral 24 inciso e) del Reglamento a la Ley resultan aplicables en este caso, por lo que procede declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedüs, en representación de la sociedad PEPSICO INC., contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, once minutos del veinte de setiembre de dos mil siete, la cual se revoca, denegándose en consecuencia el registro solicitado.

OCTAVO. 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 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 que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedüs, en representación de la sociedad **PEPSICO INC.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, once minutos del veinte de setiembre de dos mil siete, la cual se revoca, denegándose en consecuencia el registro solicitado “**CHE-TOTIS**” **DISEÑO**, en clase 30 de la nomenclatura internacional. 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.-**NOTIFÍQUESE**.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.