



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0313-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:

PEPSICO INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2016-124)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 859-2016


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cuarenta minutos del primero de noviembre de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Edgar Zürcher Guardián**, mayor, divorciado, abogado, vecino de Escazú, con cédula de identidad número 1-0532-0390 en su condición de apoderado especial de la compañía **PepsiCo, Inc.**, organizada y existente conforme las leyes del de North Carolina y domiciliada en 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:39:20 horas del 16 mayo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 06 de enero de 2016, el licenciado **Edgar Zürcher Guardián**, de calidades y representación




señaladas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir:

En **clase 29**: “*patatas fritas, chips de frutas, productos de aperitivo a base de frutas, productos para untar a base de fruta, chips a base de vegetales, productos de aperitivo a base de vegetales, productos para untar a base de vegetales, chips de malanga, bocadillos a base de carne de cerdo, bocadillos a base de carne de res*”.

En **clase 30**: “*chips de maíz, frituras de maíz, chips de pita, chips de arroz, galletas, galletas saladas*”.

SEGUNDO. Que mediante auto de las 10:59:34 horas del 14 de enero de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial objetó la referida solicitud marcaría por estar inscrita la marca de fábrica



, bajo el registro número **146648**, inscrita el **21/04/2004**, vigente hasta **21/04/2024**, propiedad de **RUBI IMPORTING AND EXPORTING, S.A.**, en **clase 29** Internacional, para proteger y distinguir: “*Papas tostadas*”.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las horas 15:39:20 horas del 16 de mayo de 2016, resolvió en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO/Con base en las razones expuestas ...SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada para inscripción. ...**”.



CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de mayo de 2016, el licenciado **Edgar Zürcher Guardián**, en representación de la compañía **PepsiCo, Inc.**, interpuso recurso apelación en su contra y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos los siguientes signos:



1. La marca de fábrica , bajo el registro número **146648**, inscrita el **21/04/2004**, vigente hasta **21/04/2024**, propiedad de **RUBI IMPORTING AND EXPORTING, S.A.**, en **clase 29** Internacional, para proteger y distinguir: “*Papas tostadas*” (ver folios 10 y 11 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción



de la solicitud de la marca de fábrica y comercio , ya que al hacer el estudio



respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica , en la **clase 29**, del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger productos idénticos, similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, ambas marcas presentan similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, generando un riesgo de confusión y asociación al público consumidor, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte, la recurrente a través de su representante, destacó en su escrito de exposición de agravios, que el signo solicitado debe analizarse de forma conjunta, siendo esa la manera como lo percibe el consumidor medio, tomando en cuenta todo el diseño de la marca y no solo analizar en término FIESTA, la marca solicitada “FIESTA SNAX”, por ser de naturaleza mixta su aspecto visual es de suma relevancia, el aspecto figurativo puede llegar a predominar sobre el denominativo cuando tenga la característica de acaparar la atención del consumidor respecto al color, tamaño y demás elementos visuales que logren distintividad, la marca solicitada gráfica, fonética e ideológica no evidencia similitud y por medio de la prueba presentada, se demuestra la distintividad sobrevenida, siendo susceptible de registro el signo solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Como la base del rechazo del registro fue



que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* del signo inscrito, 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 No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8 de la Ley de Marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, 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 riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

En términos generales, para determinar la similitud 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias



entre los signos en conflicto.

En las marcas complejas conformadas por dos o más vocablos o grafías especiales, a la hora de realizar el cotejo, la doctrina ha sido clara en indicar (Chijane, Derecho de Marcas, 2007, pág. 386), y en reiterados criterios del Tribunal, debe determinarse que vocablo asume un rol preponderante en los signos y en caso de individualizarse un común elemento preponderante, el riesgo de confusión será ciertamente probable. Continúa el autor presentando una serie de criterios orientados a determinar el vocablo dominante, dentro de los cuales resaltamos: “... b) En la impresión global de las marcas, **la parte inicial y frontal presenta generalmente mayor impacto, pues el público consumidor suele prestar mayor atención al principio de éstas.** Así, el vocablo que pretende destacarse suele colocarse al principio; dada su fuerza comunicativa el público suele reconocerlo con mayor facilidad y tiende a aceptarlo como indicativo de una línea de productos ...”.

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho, del titular de un signo, a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Las marcas en cotejo son:


<p>MARCA SOLICITADA:</p> 	<p>MARCA REGISTRADA:</p> 
<p>TITULAR:</p>	<p>TITULAR:</p>



PepsiCo Inc.	RUBI IMPORTING AND EXPORTING, S.A.
<p>Para proteger y distinguir:</p> <p>En clase 29: <i>“patatas fritas, chips de frutas, productos de aperitivo a base de frutas, productos para untar a base de fruta, chips a base de vegetales, productos de aperitivo a base de vegetales, productos para untar a base de vegetales, chips de malanga, bocadillos a base de carne de cerdo, bocadillos a base de carne de res”</i>.</p> <p>En clase 30: <i>“chips de maíz, frituras de maíz, chips de pita, chips de arroz, galletas, galletas saladas”</i>.</p>	<p>Para proteger y distinguir en clase 29:</p> <p><i>“Papas tostadas”</i></p>

Para el cotejo de los signos en conflicto es necesario aclarar que los signos en pugna son signos mixtos compuestos por una parte denominativa y otra figurativa, siendo de importancia considerar cual es el elemento preponderante en cada uno de ellos, que para el caso concreto sería el término “**FIESTA**”.



Con respecto al signo , considera esta instancia que prevalece el término **FIESTA**, ya que el termino **SNACK**, traducido al español se define como **bocadillo**, no aportando distintividad alguna, por ser una palabra genérica y de uso común, siendo que los elementos que



la acompañan **CRUJITOS - LAYS – DORITOS**, por su conformación no resaltan, por lo tanto si el consumidor llegara a realizar algún tipo de asociación con la marca registrada



, podría causarle confusión ya que cuenta dentro de su estructura con la palabra **FIESTA**, como elemento preponderante claramente perceptible por el consumidor.

Los signos deben compararse a través de una visión en conjunto, sintética, sin descomposiciones, en el presente caso el apelante indica que los elementos que conforman el signo solicitado, al ser analizados conjuntamente, hace que sea totalmente distintiva, hecho totalmente erróneo ya que el consumidor lo que tiene es una percepción global del signo. El consumidor se enfrenta diariamente a un número indeterminado de marcas y a la hora de realizar el acto de compra no conserva los detalles de cada signo, sino más bien el recuerdo imperfecto de cada una de ellas.



La parte denominativa del signo registrado , la palabra **FIESTA** y la misma está



contenida íntegramente en el signo solicitado , que a la vez no cuenta con elementos que le den una carga diferencial desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico son muy similares, como bien lo indico el Registro en su análisis.



El cotejo realizado por la apelante dista de la percepción que tiene un consumidor de los signos, ya que el consumidor lo que retiene es la parte pronunciable de los mismos sea la palabra **FIESTA**, de ahí que se puede afirmar que los signos son similares.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso 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 ...*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados. Precisamente, las reglas en esta norma 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 con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de Marcas de repetida cita.

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que, en primer plano, los productos que protegería y distinguiría la marca solicitada están relacionados con los que distingue el signo registrado, la lista de productos de la marca solicitada están inmersos en los productos de la marca registrada. Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos que las marcas protegen y distinguen están relacionados. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo. La posibilidad de confusión se determina, además, ya que los productos que ambas marcas protegen convergen en los canales de distribución, obtención y tipo de consumidor.

Según lo anterior se reitera que la marca registrada, presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con el signo solicitado, ya que en ambos signos prevalece el término **FIESTA**, 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, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

En relación a la coexistencia registral de signos que contienen en su denominación el término FIESTA, debe indicarse al impugnante que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que la coexistencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente.

En cuanto al reconocimiento de la distintividad sobrevenida, en reiteradas ocasiones se ha pronunciado este Tribunal en relación con el tema [al respecto puede remitirse a los Votos **No 107-2006** de las 11:30 horas del 19 de mayo de 2006, **Nº 108-2006** de las 12:00 horas del 19 de mayo de 2006, **Nº 206-2009** de las 12:30 horas del 2 de marzo de 2009, **No 447-2009** de las 9:00 horas del 6 de mayo de 2009, **Nº 1160-2009** de las 10:25 horas del 16 de setiembre del 2009, **Nº 728-2013** de las 10:45 horas del 11 de junio de 2013 y **Nº 833-2013** de las 13:50 horas del 9 de julio de 2013] en el sentido de que esta es una figura jurídica comentada en doctrina, conocida como “*secondary meaning*”, que sostiene que una marca puede adquirir distintividad tanto antes como después de solicitar su inscripción al Registro. Esto significa que a pesar de que la marca presente motivos intrínsecos de irregistrabilidad pueda ser admitida porque a través de su uso ha adquirido, o posteriormente adquiere, la distintividad necesaria para mantenerse en el mercado.

Debe tenerse claro que es posible la aplicación de este instituto jurídico siempre y cuando se aporten los elementos probatorios suficientes y que logren demostrar la condición de



distintividad por el uso del signo, al respecto en el **Voto No. 206-2009** de las 12:30 horas del 2 de marzo de 2009 este Tribunal indicó:

*“...Carlos Fernández-Nóvoa (op. cit, páginas 205 a 209) indica que tanto la jurisprudencia comunitaria como la doctrina europea señalan los factores que deben tener sustento probatorio para poder determinar que un signo ha adquirido aptitud distintiva a través del uso que como marca se le ha dado en el mercado, y se refieren **al uso, a la cuota de mercado que posee, a las inversiones realizadas en su promoción, y a la proporción de sectores interesados que puede identificar el origen empresarial del producto**. Y si bien ésta figura jurídica no está regulada en Costa Rica, por lo que su admisión solo cabría bajo las fuentes doctrinales, en todo caso la prueba aportada solamente se refiere al uso que se le ha dado al signo como marca en el comercio, pero no se demuestra en absoluto el efecto que dicho uso ha causado en el sector pertinente de los consumidores, de manera tal que tampoco puede afirmarse que se haya probado que el signo solicitado haya adquirido aptitud distintiva por el uso que de él se haya hecho...”* (El énfasis es nuestro. Voto **Nº 206-2009**)

Como bien cita la doctrina el instituto de la distintividad sobrevenida se aplica a signos que por motivos intrínsecos no pueden acceder al registro, marcas que carecen de distintividad en cuanto a su conformación, dentro de las que se encuentran las marcas genéricas y descriptivas. Por tal razón, en el caso que nos ocupa, estamos frente a un signo que no está siendo objetado por su carácter genérico o descriptivo, sino por la inadmisibilidad en cuanto a derechos de terceros. El conjunto marcario solicitado es distintivo para los productos a distinguir y lograría su registro de no ser por la existencia de un derecho previo registrado.



Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los

signos cotejados, por encontrarse registrado el signo



, y que de permitirse la

inscripción de la marca solicitada



, se quebrantaría con ello lo estipulado en el

artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Edgar Zürcher Guardián**, en su condición de apoderado especial de la compañía **PepsiCo, Inc.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:39:20 horas del 16 de mayo de 2016, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

SIXTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Edgar Zürcher Guardián**, apoderado especial de la compañía **PepsiCo, Inc.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial a las 15:39:20 horas del 16 de mayo de 2016, la que en este acto se confirma,



denegándose la inscripción del signo solicitado , en **clases 29 y 30**. 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.** -

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33