

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0863-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción como marca del signo DORADITOS DIANA

Pepsico Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8192-04)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 895-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en su condición de apoderado especial de la empresa Pepsico Inc., organizada bajo las leyes de los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, ocho minutos, cuarenta y tres segundos del seis de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha primero de noviembre de dos mil cuatro, la Licenciada Ivonne Redondo Vega, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos ochenta y tres-setecientos cinco, representando a la empresa Productos Alimenticios Diana S.A. de C.V., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de El Salvador, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio del signo **DORADITOS DIANA**, en la clase 29 de la nomenclatura internacional para distinguir carnes, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.

SEGUNDO. Que contra dicha solicitud presentó oposición el Licenciado Luis Pal Hegedüs representando a la empresa Pepsico Inc., en fecha primero de noviembre de dos mil cinco.

TERCERO. Que por resolución de las once horas, ocho minutos, cuarenta y tres segundos del seis de setiembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada, acogiendo el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha veintitrés de setiembre de dos mil diez, la representación de la empresa Pepsico Inc. planteó apelación en contra de la resolución final antes indicada.

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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado el registro de las siguientes marcas de fábrica a nombre de Pepsico Inc.:

- 1- **DORITOS**, N° 91587, vigente hasta el dos de octubre de dos mil dieciocho, en clase 29 para distinguir bocadillos alimenticios preparados de papas, compuestos de papas y otros ingredientes vegetales (folios 55 y 56).
- 2- **DORITOS**, N° 46661, vigente hasta el dos de octubre de dos mil dieciocho, en clase 30 para distinguir bocadillos preparados a base de granos (folios 57 y 58).



- 3- , N° 133773, vigente hasta el diecisiete de junio de dos mil doce, en clase 30 para 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 (folios 59 y 60).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, considerando que los productos son distintos y que los signos disímiles, acoge el registro solicitado pese a la oposición interpuesta. Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios que el signo solicitado reproduce en un todo a las marcas inscritas, que su representada es titular de una serie de marcas que incluyen la palabra doritos, que los productos son los mismos, por lo que no es de aplicación el principio de especialidad, que la empresa oponente tiene presencia a nivel mundial, y que la marca inscrita es notoria.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CAPACIDAD DISTINTIVA EXTRÍNSECA DEL SIGNO SOLICITADO. Al referirse el tema bajo estudio a la contradicción planteada entre marcas inscritas y un signo solicitado, debe este Tribunal avocarse a realizar el cotejo marcario los signos, según las reglas que, **numerus apertus**, establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento).

Inicia este Tribunal disintiendo con el **a quo** sobre la diversidad que encuentra entre los productos bajo cotejo. Si bien éstos no son exactamente iguales, si comparten entre sí la naturaleza de ser productos destinados a la alimentación humana, entonces, si bien no son idénticos o similares, si se encuentran relacionados, por ello es que no puede tenerse como criterio para lograr un distanciamiento de lo solicitado respecto de lo inscrito al principio de especialidad:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**

Entonces, el registro solicitado habrá de atenerse a su posible diferenciación respecto de los inscritos para poder acceder a la categoría de marca inscrita. Y en dicho sentido considera este Tribunal que lo solicitado se diferencia de manera suficiente de lo ya inscrito como para poder coexistir en el mercado. En efecto, si bien la palabra DORADITOS incluye a las letras de la palabra DORITOS (DORadITOS), este análisis deja por fuera el hecho de que la marca solicitada es DORADITOS DIANA, conjunto muy distinto a DORITOS, en donde el peso de la aptitud distintiva recae en la palabra DIANA, la que plenamente y sin lugar a dudas deja claro al consumidor el origen empresarial del producto que consume. Si bien es innegable la presencia mundial de la empresa Pepsico Inc. y de los productos que comercializa, tal hecho no deviene en importante a la hora de establecer la similitud o diferencia entre signos bajo cotejo, ya que serán los propios signos confrontados y su particular marco de calificación registral los que regirán la posibilidad o no de acoger el registro solicitado. Y sobre la notoriedad de las marcas registradas, por un lado indica este Tribunal que su jurisprudencia ha sido conteste en indicar que la notoriedad no solamente ha de ser alegada sino que debe de ser

correctamente probada de acuerdo a los criterios que, **numerus apertus**, indican tanto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), como la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la 34° serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, llevada a cabo del 20 al 29 de septiembre de 1999, introducida al marco jurídico nacional según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha 25 de abril de 2008; por otra parte, la notoriedad en sí misma no es un motivo para rechazar **ipso facto** un registro solicitado, sino que además, debe de caber la posibilidad de confusión en el público consumidor, lo cual no sucede en el presente asunto. Por todo lo anterior es que debe declararse sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la resolución venida en alzada.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría representando a la empresa Pepsico Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, ocho minutos, cuarenta y tres segundos del seis de setiembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

esta resolución que se dejará 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36