



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0556-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca de fábrica y de comercio “CALIFORNIA REFEESCO DE NARANJA CONT. NETO 200ml (diseño)”**

**GLORIA, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2015-1743)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 0062-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las catorce horas, quince minutos del primero de marzo del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mark Beckford Douglas, mayor, casado una vez, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cincuenta y siete-ciento noventa y dos, en su condición de apoderado especial de la empresa GLORIA, S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Perú, domiciliada en Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:14:47 horas del 26 de mayo del 2015.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el veintitrés de febrero del dos mil quince, el licenciado Mark Beckford Douglas, de calidades y condición dicha al inicio, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el signo:



como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir “Bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutas, refresco de naranja, y otras preparaciones para elaborar bebidas”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** Mediante resolución final dictada a las 10:14:47 horas del 26 de mayo del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”.

**TERCERO.** Que el nueve de junio del dos mil quince, el licenciado Mark Beckford Douglas, en representación de la empresa GLORIA, S.A., interpuso recurso de apelación en contra la resolución referida anteriormente, siendo que el Registro mediante resolución dictada a las 13:59:22 horas del 15 de junio del 2015, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.



Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa LIVSMART BRANDS, SOCIEDAD ANÓNIMA, la marca de fábrica y de comercio



bajo el registro número **116393**, desde el 28 de setiembre de 1999, vigente hasta el 28 de setiembre del 2019, la cual protege y distingue: “jugos de frutas, de piña y otros, jugo de naranja, jugo de tomate, néctar de frutas, de manzana, de papaya, de pera, de melocotón, de albaricoque, de mango, de guanábana y otros, ponche de frutas, ponche hawaiano, delicious punch y otros” en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza (Ver folios 40 y 41).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa LIVSMART BRANDS, SOCIEDAD ANÓNIMA, la marca de fábrica



bajo el registro número **172325**, desde el 18 de enero



del 2008, vigente hasta el 18 de enero del 2018, la cual protege y distingue: “Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”. (Ver folios 42 y 43).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa LIVSMART BRANDS, SOCIEDAD ANÓNIMA, la marca de fábrica y de comercio



bajo el registro número **238708**, desde el 19 de setiembre del 2014, vigente hasta el 19 de setiembre del 2024, la cual protege y distingue: “Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, (Ver folios 7 y 8).

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa



BON APPETIT, S.A. DE C.V., la marca de fábrica bajo el registro número **160294**, desde el 7 de julio del 2006, vigente hasta el 07 de julio del 2018, la cual protege y distingue: “Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 44 y 45).



5.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa BON APPETIT, S.A. DE C.V., la marca de fábrica



bajo el registro número **160296**, desde el 7 de julio del 2006, vigente hasta el 07 de julio del 2016, la cual protege y distingue: “Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folio 46 y 47).

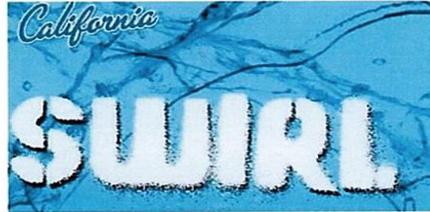
6.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa BON APPETIT, S.A. DE C.V., la marca de fábrica



bajo el registro número **174330**, desde el 9 de mayo del 2008, vigente hasta el 9 de mayo del 2018, la cual protege y distingue: “Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, bebidas energizantes”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 48 y 49).



7.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa



BON APPETIT, S.A. DE C.V., la marca de fábrica bajo el registro número **174331**, desde el 9 de mayo del 2008, vigente hasta el 9 de mayo del 2018, la cual protege y distingue: “Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, bebidas energizantes”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 50 y 51).

8.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa PAIGE LIMITED CORPORATION., la marca de fábrica



bajo el registro número **160295**, desde el 7 de julio del 2006, vigente hasta el 7 de julio del 2016, la cual protege y distingue: “Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folio 52 y 53).

9.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa PAIGE LIMITED CORPORATION., la marca de fábrica



bajo el registro número **185677**, desde el 2 de febrero del 2009, vigente hasta el 2 de febrero del 2009, la cual protege y distingue: “Bebidas de jugos de frutas con sabor a mango-melocotón”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 54 y 55).

**10.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa PAIGE LIMITED CORPORATION., la marca de fábrica



bajo el registro número **185675**, desde el 2 de febrero del 2009, vigente hasta el 2 de febrero del 2009, la cual protege y distingue: “Jugos de frutas con sabor a Kiwi-Fresa”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 56 y 57 vuelto).

**11.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa PAIGE LIMITED CORPORATION., la marca de fábrica



bajo el registro número **185678**, desde el 2 de febrero del 2009, vigente hasta el 2 de febrero del 2019, la cual protege y distingue: “Bebidas de jugos de frutas con sabor a piña-coco”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 58 y 59).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, se está solicitando la inscripción de la marca de fábrica y de comercio California Refresco de Naranja



200ml., para proteger y distinguir: “Bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutas, refresco de naranja, y otras preparaciones para elaborar bebidas”, en clase 32 de la Clasificación de Niza. Existe en la publicidad registral a nombre de la empresa LIVSMART BRANDS, SOCIEDAD ANÓNIMA, la marca de fábrica y de comercio



bajo el registro número **116393**, la cual protege y distingue: “jugos de



frutas, de piña y otros, jugo de naranja, jugo de tomate, néctar de frutas, de manzana, de papaya, de pera, de melocotón, de albaricoque, de mango, de guanábana y otros, ponche de frutas, ponche hawaiano, delicious punch y otros” en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza,



(Ver folio 40), la marca de fábrica  bajo el registro número **172325**, la cual protege y distingue: “Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, la marca de fábrica y de comercio



 bajo el registro número **238708**, la cual protege y distingue: “Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

A nombre de la empresa BON APPETIT, S.A. DE C.V., se encuentra inscritas la marca de



fábrica  bajo el registro número **160294**, la cual protege y distingue: “Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, en clase 32 de la Clasificación



Internacional de Niza, la marca de fábrica bajo  
el registro número **160296**, cual protege y distingue: “Cervezas, aguas minerales y gaseosas y  
otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer  
bebidas”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, la marca de fábrica



bajo el registro número **174330** la cual

protege y distingue: “Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas,  
bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, bebidas  
energizantes”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca de fábrica



bajo el registro número **174331**, la cual protege y  
distingue: “Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y  
zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, bebidas energizantes”, en  
clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

A nombre de la empresa PAIGE LIMITED CORPORATION., la marca de fábrica



bajo el registro número **160295**, la cual protege y distingue: “Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, en clase 32 de la



Clasificación Internacional de Niza, la marca de fábrica

bajo el registro número **185677**, desde el 2 de febrero del 2009, vigente hasta el 2 de febrero del 2009, la cual protege y distingue: “Bebidas de jugos de frutas con sabor a mango-melocotón”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folio 14 vuelto), la marca de fábrica



bajo el registro número **185675**, la cual protege y distingue: “Jugos de frutas con sabor a Kiwi-Fresa”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza,



la marca de fábrica

la cual protege y distingue:

“Bebidas de jugos de frutas con sabor a piña-coco”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. El registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca



solicitada en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, según el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa recurrente dentro de sus agravios argumenta que el signo solicitado California de ninguna forma infringe el artículo 8 incisos a y b de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Los productos inscritos son completamente distintos a los de la solicitud de su representada.

Aduce, que la presentación de la marca California es totalmente distinto a las marcas registradas bajo el signo California. Las marcas registradas California (diseño) inscritas bajo el titular Livsmart Brands, S.A. y las inscritas bajo el titular Bon Appetit, S.A. de C.V. han coexistido en el Registro de la propiedad Industrial a pesar de pertenecer a propietarios distintos bajo la frase California, sin que existiese algún riesgo de asociación entre las marcas registradas. Por ello con mayor razón no debería existir oposición a la inscripción del signo solicitado e incluso todos los productos pertenecen a la misma clase de productos y servicios y aún así han coexistido. Es por eso que con mayor razón la solicitud planteada la que tiene un diseño determinado y una grafología determinada, no causaría confusión alguna al público consumidor. Conforme lo anterior, solicita se declare con lugar el recurso de apelación.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso, que nos ocupa se presenta para su registro el signo **California Refresco de Naranja 200ml.** Para ello, lo que interesa es que el distintivo marcario cumpla con las formalidades y pueda ser objeto de inscripción. En este sentido, el Registrador de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Distintivos procede a calificar el documento conforme a las reglas contenidas en sus artículos 7 y 8, que fijan los parámetros intrínsecos y extrínsecos que han de cumplir los signos sometidos a la Administración para erigirse en marcas registradas.

Desde el punto de vista intrínseco, el Registrador está encargado de examinar la solicitud de



inscripción del signo propuesto, valora si éste cumple la función de marca, es decir, si posee la capacidad per se de distinguir productos y servicios entre competidores de una misma naturaleza y no conlleva a confusión al consumidor. En caso de carecer de ese requisito impide el registro de la misma. En lo que respecta a aspectos meramente extrínsecos, el Registrador está en la obligación de examinar de acuerdo a la normativa que regula la materia, si la marca propuesta refiere a otros signos que se encuentran registrados y que protegen los mismos productos o servicios, pues de ser así, ésta entraría en colisión con el derecho exclusivo de terceros, lo que impediría su registro.

Conforme a lo anterior, este Tribunal ha determinado que en la publicidad registral ya existen inscritas las marcas indicadas en el considerando primero de la presente resolución. Este hecho de que los signos bajo cotejo son de tipo mixto, que incluyen palabras, dibujos, y diseños, el elemento central que concentra la aptitud distintiva en ellos, lo son sus elementos literales, sea, **CALIFORNIA**, ya que ésta es la palabra que el consumidor habrá de recordar a la hora de realizar el acto de consumo, y es a través de ellas que se referirá al producto que desea consumir.

Siguiendo con lo anterior, se determina que los signos inscritos, **California** (diseño) registro número 116393, **California** Soft Ice Cool bajo en calorías (diseño) registro número 172325, **California ice cool (diseño)** registro número **238708**, **California** Senses (diseño) registro número 160294, **California** Fascination (diseño) registro número 160296, California SWILL (diseño) registro número 174330, **California** SWIRL (diseño) registro número 174331, **California** Ice Cool (diseño) registro número 160295, **California** Ice Cool Sabor Mango-Melocotón (diseño) registro número 185677, **California** Ice Coll Sabor Kiwi-Fresa (diseño) registro número 185675, **California** Ice Cool Sabor Piña-Coco (diseño) registro número 185678, todos en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, donde el elemento que destaca en cada uno de los conjuntos marcarios es la palabra “**California**”.

Los demás elementos que acompañan el factor preponderante de la marca, constituyen elementos de índole genérico que conforme al artículo 28 de la citada Ley de Marcas son



elementos de uso común necesarios en el comercio sobre los cuales no existe protección registral.

La marca solicitada en su parte figurativa utiliza el “dibujo de una naranja”, y en su parte denominativa la frase “California Refresco de Naranja Cont. Neto 200ml”. En su conjunto trasmite la idea de un producto –refresco de naranja-, que es el nombre común del producto, siendo, el elemento distintivo en el signo solicitado al igual que en las inscritas la palabra “**California**” que como se indicó es común entre todas las marcas.

De acuerdo a lo señalado, se podría pensar que el hecho que la marca propuesta California Refresco de Naranja Cont. Neto 200ml, utilice el término “Refresco de Naranja” para hacer la diferencia de las existentes en la publicidad registral, ello no viene a individualizar la marca solicitada de las inscritas, por cuanto el consumidor creará que los signos registrados con anterioridad, tienen una nueva presentación en el comercio con el agregado “Refresco de Naranja”. De esta forma y desde el punto de vista **gráfico o visual**, provoca que el distintivo propuesto tenga un riesgo de confusión importante de ser asociada a los signos registrados, ello, como consecuencia que “**California**” es el elemento preponderante, el factor tópico que el consumidor recordará con mayor facilidad en su mente.

Desde la óptica **fonética o auditiva** y tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, al escuchar la vocalización de los términos “California (solicitada) y “California (inscritas) éstas al oído del consumidor suenan igual, debido al elemento en común que tienen al inicio cada uno de los conjuntos marcarios, que es sobre la cual recaerá la atención de los consumidores y por ende, puede generar un riesgo de confusión y un riesgo de asociación empresarial.

Asimismo **ideológica y conceptualmente**, las marcas confrontadas transmiten o evocan de forma inequívoca un mismo concepto, ello en virtud de compartir la palabra “**California**” como elemento preponderante.



Visto lo anterior, se podría señalar que, si bien el apelante dentro de sus agravios indica la existencia de diferencias a nivel gráfico, fonético e ideológico entre la marca solicitada y las marcas inscritas, basa esas diferencias en los diseños que las acompañan y además, en ciertos adjetivos como Fascination, Swill, y Swirl, con lo cual el consumidor distingue el producto. Este constituye un agravio que no se le puede dar cabida, porque solo con el término **“California”** como elemento preponderante hay riesgo de confusión y de asociación de la marca solicitada con las inscritas.

Además, cabe indicar que en cuanto a los productos solicitados (Ver folio 1) ya se encuentran contenidos entre los que se distinguen con las marcas registradas (Ver folios 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58). De manera que unos productos son iguales y otros se relacionan entre sí, y se encuentran en la misma clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. En general los productos de uno y otros signos son de una misma naturaleza “bebidas”; y por tanto, se ofrecerán al consumidor medio a través de los mismos o similares canales de distribución y comercialización, lo que resulta ser una causa más que es susceptible de confundir al consumidor o hacerlo pensar que los orígenes empresariales de unos y otros distintivos marcarios están relacionados.

De manera que, al estar frente a marcas semejantes y cuyos productos resultan de una misma naturaleza, ello podría causar riesgo de confusión (Art. 8 inciso a. de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), y de asociación (Art. 8 inciso b. de la citada Ley de Marcas), afectando el principio de funcionalidad de la marca.

Este principio se entiende, como aquel que busca que el distintivo marcario sea evaluado en relación a los productos a los que se aplique, y además, que se diferencie de los de sus competidores, situación que no ocurre en el caso que se analiza, ello por cuanto los signos inscritos California (diseño), California Senses, California Fascination (diseño), California SWILL (diseño), California SWIRL(diseño), California Ice Cool (diseño), California Ice Cool Sabor Mango-Melocotón (diseño) California Ice Coll Sabor Kiwi-Fresa (diseño), California Ice



Cool Sabor Piña-Coco (diseño), al estar incluidos en la marca solicitada California Refresco de Naranja, y los productos que amparan en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza son de la misma naturaleza (bebidas) que aspira proteger la solicitada. Esa afinidad existente entre las marcas quebranta el principio de funcionalidad, porque la propuesta definitivamente carece de capacidad distintiva y autónoma, características que debe tener todo signo que se pretende registrar, y es lo que va a permitir al consumidor medio identificar, diferenciar y valorar los productos de los de sus competidores, sin dar lugar a riesgo de confusión y así poder ser objeto de protección.

En virtud de lo indicado, resulta importante traer a colación lo que señalan los autores **Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas (2008, pág. 27)**, respecto al principio de funcionalidad marcaria: “las marcas cumplen diversas funciones en las economías modernas, a saber: función de identificación de los bienes y servicios, función de garantía de calidad, función distintiva, función de protección al titular de la marca, función competitiva, función de protección al consumidor, entre otras”, al carecer de la función de distintividad y de la función identificadora el signo solicitado respecto de los inscritos, su concesión violentaría el principio de funcionalidad citado por los autores.

Por lo expuesto, se concluye que la marca que intenta registrarse carece de fuerza distintiva porque guarda similitud con los signos registrados, existiendo conforme al numeral 24 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos más semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer como se indicó supra que tienen un mismo origen empresarial.

Aunado a lo anterior, tenemos que la parte apelante dentro de sus agravios argumenta que los productos de la marca solicitada cumple a cabalidad con el principio de especialidad, pero en cuanto a los productos, se reitera, que los solicitados ya se encuentran contenidos entre los que distinguen los signos inscritos.



Respecto al principio de especialidad la doctrina ha señalado:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguido 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.)**

La anterior doctrina en el presente caso ha de ser aplicada **contrario sensu**, ya que la relación apuntada entre los productos y los signos cotejados no son lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado, por ende, no puede este Tribunal acoger la argumentación de la apelación, ya que no hay diferenciación suficiente que permita su coexistencia registral.

De esta forma, al estar registradas y vigentes las marcas California (diseño), California Senses, California Fascination (diseño), California SWILL (diseño), California SWIRL (diseño), California Ice Cool (diseño), California Ice Cool Sabor Mango-Melocotón (diseño) California Ice Coll Sabor Kiwi-Fresa (diseño), California Ice Cool Sabor Piña-Coco (diseño), estas son oponibles de pleno derecho; ya que lo cotejado se encuentra dentro de los límites del principio de especialidad gracias a la relación existente entre los productos.

En cuanto al alegato de la parte recurrente, que se encuentran registradas una serie de marcas con la palabra "California". El hecho que se hayan inscrito marcas california a favor de diferentes titulares no obliga a la Autoridad Registral ni a este Tribunal a aceptar la solicitud que se analiza. Considera este Tribunal que con base en el principio de territorialidad las marcas se analizan de conformidad con la legislación marcaria nacional y además, 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 al acto pedido, y al ser la solicitud independiente de todas las inscritas el registrador debe calificarla como se presenta y conforme a la ley que rige la materia marcaria.

Por todo lo anterior tal como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas, y Otros Signos Distintivos la Administración Registral debe dar protección a las marcas inscritas sobre el registro ahora solicitado, máxime que california tiene un significado muy fuerte dentro del tráfico mercantil y como se indicó está contenida en las inscritas, por lo que no es dable desproteger las marcas registradas, ya que conforme al artículo 25 de la citada ley de marcas, los titulares gozan de un derecho de exclusiva sobre sus marcas.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, encuentra este Tribunal que el signo solicitado no puede constituirse en una marca por derecho previo de tercero. Por ende, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado Mark Beckford Douglas, en su condición de apoderado especial de la empresa **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:14:47 horas del 26 de mayo del 2015, la que en este acto debe **confirmarse**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **California Refresco de Naranja Cont. Neto 200ml (diseño)** en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

**QUINTO. 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Mark Beckford Douglas**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:14:47 horas del 26 de mayo del 2015, la que en este acto se **confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **California Refresco de Naranja Cont. Neto 200ml (diseño)** en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Previa constancia y copia de 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**-TE. Marca registrada o usada por un tercero**

**-TG. Marcas inadmisibles**

**-TNR. 00.41.33**