



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0559-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “California (DISEÑO)”

GLORIA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 1733-2015)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

### *VOTO. No 0079-2016*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta minutos del tres de marzo de dos mil dieciséis.*

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, mayor, casado una vez, Abogado, con oficina en San José, titular de la cédula de identidad número 1-0857-0192, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GLORIA, S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la República de Perú, domiciliada Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:11:14 horas del 5 de junio de 2015.

#### *RESULTANDO*

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 23 de febrero de 2015, el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio: “**California (DISEÑO)**”, en **Clase 31** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbre frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta*”.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 13:43:47 horas del 3 de marzo de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaría, que existe inscrita la marca de fábrica “**california (DISEÑO)**”, en clase 29 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir productos idénticos, similares y relacionados, propiedad de la empresa Paige Limited Corporation.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las 11:11:14 horas del 5 de junio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...**”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de junio de 2015, el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, en representación de la empresa **GLORIA S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 24 de setiembre de 2015, una vez otorgada la audiencia de reglamento, 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, la nulidad 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, del 12 de julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

**1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica



“**california (DISEÑO)**”, bajo el registro número 116392, en **Clase 29** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **PAIGE LIMITED CORPORATION**, vigente desde el 28 de setiembre de 1999 hasta el 28 de setiembre de 2019, para proteger y distinguir: *“piña en tajadas, piña en trocitos, hogos dulces, coctel de frutas, coctel de frutas tropicalizado, jalapeños enteros, coles de bruselas, pejibayes enteros, garbanzos, espárragos enteros, puntas de espárragos, guisantes y zanahorias, frijoles de lima, habichuelas tiernas, maíz dulce, vegetales mixtos, guisantes, hongos enteros, hongos en tajadas, frijolitos molidos fritos”*. (Ver folios 32)

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio “**FLOR DE CALIFORNIA (DISEÑO)**”, bajo el registro número 215603, en **Clase 29** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **OTIS MCALISTER INC.**, vigente desde el 16 de enero de 2012 hasta el 16 de enero de 2022, para proteger y distinguir: *“todo tipo de pescados, mariscos no vivos, embutidos, frutas y verduras en conserva, congeladas, secas y cocidas”*. (Ver folio 30)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas detalladas en el Considerando Primero de la presente resolución, por cuanto los productos de las marcas registradas son idénticos, similares y se relacionan con los productos de la marca solicitada sean *“productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbre frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta”*. Asimismo del estudio integral de la marcas, se comprueba que hay similitud entre éstas ya que comparten el término “CALIFORNIA”, lo cual podría causar riesgo de confusión y asociación empresarial en los consumidores, ya que del análisis



comparativo de las marcas fonética, gráfica e ideológicamente y en relación con sus listas de productos se determina que no hay suficientes diferencias entre las marcas que les permitan coexistir y el hacerlo atenta contra los derechos ya inscritos de un titular y aunque sus logos son distintos lo que queda en la mente del consumidor es la parte denominativa la cual en ambos es idéntica, observándose que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento.

Por su parte, el apelante alega que respecto a los productos no cabe posibilidad alguna de confusión al público, ya que las marcas protegen productos muy distintos por lo que se cumple a cabalidad con el principio de especialidad. Agrega que, si bien el término “California” es muy utilizado, lo diferencia un diseño muy característico por lo que el consumidor distinguiría con gran facilidad un producto de otro, por lo que las posibilidades de confusión o de asociación son inexistentes. De hecho, no existe ningún riesgo de asociación y además vendrían de canales de distribución totalmente distintos con lo cual el público consumidor distinguiría con facilidad la procedencia de ambos signos y no incurriría en engaño. Agrega además una serie de agravios que no coinciden con el caso que nos ocupa, pero que sin embargo este Tribunal los analiza. Concluye que el signo solicitado si es susceptible de inscripción registral y por lo tanto al no buscar engañar al público consumidor y al analizar el carácter distintivo de este signo no cumple con los supuestos prohibitivos señalados en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

**CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o



parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, 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.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? el artículo antes citado en su inciso a) es transparente e indica: **al público consumidor**, ente estos, a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

En el caso que nos ocupa el diseño del signo propuesto juega un papel vital en la diferenciación de los signos enfrentados, hecho que no valoró el Registro al momento de resolver este proceso. Bajo ese conocimiento considera este órgano colegiado, que el diseño le proporciona a la marca



solicitada una diferenciación e individualización respecto a las marcas inscritas, a pesar de que todas comparten la denominación “CALIFORNIA”. Si se observa el signo propuesto es de tipo mixto- denominación y diseño-. En el diseño convergen dos figuras de mujeres llevando en sus brazos diferentes verduras y hortalizas. Este diseño es muy colorido y llama la atención al consumidor ya que las mujeres allí dibujadas están sonrientes y con un rostro afable. También, se observa la palabra “CALIFORNIA” que vista en todo el contexto viene a tenerse por desapercibida ya que el diseño a la vista del público consumidor es muy llamativo. Esa fortaleza del diseño disminuye la preponderancia de la parte denominativa.

Bajo este contexto este Tribunal considera que el signo propuesto en relación a los signos inscritos, tienen su diferencia y eso puede hacer posible la continuación del procedimiento. Sin embargo, hay que ser cautelosos ya que es un hecho cierto de que todos los signos comparten el término “california”, lo que podría provocar que los consumidores los relacionen y crean, válidamente, que se trata de un mismo origen empresarial.

Por ello, este Tribunal considera que es sano conforme así lo establece el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos limitar la lista de productos del signo propuesto a los siguientes: *“animales vivos, plantas y flores naturales, alimentos para animales y malta”* y eliminar de esa lista los productos que corresponden a: *productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas*”, por considerar que algunos de ellos están contenidos y relacionados en las listas que protegen las marcas inscritas.

La normativa marcaría concretamente el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en lo de interés al caso particular, 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 y la asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro lado, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar para los bienes o servicios idénticos o similares a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación (artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas).

El inciso e) del citado artículo en relación con el artículo 25 de la Ley de Marcas, además, el artículo 16.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, que establece: “[...] *En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. [...]”*, refieren al principio de especialidad en derecho marcario. Este principio debe ser aplicado en el tanto que, ante signos distintivos idénticos o similares pero que protegen productos o servicios disímiles sin posibilidad de relacionarles, el signo pedido puede ser inscrito (artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos).

Este principio, como lo establecen los artículos citados, además del 18 de la Ley de citas, es aceptado por nuestra legislación, siendo coincidentes en enunciar que la prohibición se refiere a signos que sean idénticos o similares, para los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor; o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior, de forma que puedan inducir al público a error o asociación, respecto a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. Así, bajo tal principio, pueden registrarse signos idénticos o similares, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes o no relacionados y, siempre y cuando, no conduzcan al público a confusión, error o riesgo de asociación.

En el caso concreto, al poderse dar la posibilidad de que el consumidor pueda confundir los signos pedido con los inscritos, a pesar de la diferenciación que hace en el solicitado el diseño propuesto,





tal como se indicó, es sano limitar los productos a los ya referidos a efecto de que de ninguna manera se pueda producir en el consumidos esa confusión, error o riesgo de asociación. A la vez, con la limitación hecha, se sigue la doctrina establecida en el numeral 18 citado, en el sentido de que la Administración Registral debe procurar inscribir las marcas pedidas y por ello, dispone al operador jurídico una figura legal como es la limitación de la lista de productos. Al efecto dicho artículo manifiesta:

*“[...] Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios. [...]”*

La doctrina es conteste en indicar que: *“... La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión. ...”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153**).

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que al limitarse la lista de productos pedidos para su protección, junto con la preponderancia del diseño que presenta la marca solicitada sobre la parte denominativa, es posible continuar con el trámite de inscripción. Con fundamento en ello, se revoca parcialmente la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:11:14 del 5 de junio de 2015, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“California (DISEÑO)”**, en clase **31** de la Clasificación Internacional de Niza para los: *“productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas”*; y se continúe con el trámite de inscripción para los siguientes productos: *“animales vivos, plantas y flores naturales, alimentos para animales y malta”*, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo





impidiere.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial 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 parcialmente con 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 11:11:14 del 5 de junio de 2015, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**California (DISEÑO)**”, en clase **31** de la Clasificación Internacional de Niza para los siguientes productos: “*productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas*”; y se continúe con el trámite de inscripción para los siguientes productos: “*animales vivos, plantas y flores naturales, alimentos para animales y malta*”, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere. 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***

***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**