



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0727-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “California www.california.com.co (DISEÑO)”

GLORIA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 3153-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

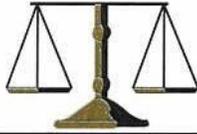
VOTO No. 437-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con diez minutos del catorce de mayo de dos mil quince.

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 catorce horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y siete segundos del diez de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día ocho de abril de dos mil catorce, el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio: “California www.california.com.co (DISEÑO)”, en **Clase 32** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas*



de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 08:45:33 horas del 30 de abril de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas varias marcas “**California (DISEÑO)**”, en clase 32 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir productos idénticos, similares y relacionados, propiedad de varias empresas.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y siete segundos del diez de julio de dos mil catorce, 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 31 de julio de 2014, 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 13 de mayo 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

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 y comercio “**california (DISEÑO)**”, bajo el registro número 116393, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **LIVSMART BRANDS, S.A.**, vigente desde el 28 de setiembre de 1999 hasta el 28 de setiembre de 2019, para proteger y distinguir: “*jugos de frutas, de piña y otros, jugo de tomate, néctar de frutas, de manzana, de papaya, de pera, de melocotón, de albaricoque, de mango, de guayaba y otros, ponche de frutas, ponche hawaiano, delicious punch y otros*”. (Ver folios 54 y 55)

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**Ice Cool California bajo en calorías SOFT (DISEÑO)**”, bajo el registro número 172325, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **LIVSMART BRANDS, S.A.**, vigente desde el 18 de enero de 2008 hasta el 18 de enero de 2008, para proteger y distinguir: “*cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”. (Ver folios 61 y 62)

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**California Senses (DISEÑO)**”, bajo el registro número 160294, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **BON APPETIT, S.A. DE C.V.**, vigente desde el 07 de julio de 2006 hasta el 07 de julio de 2016, para proteger y distinguir: “*cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”. (Ver folios 63 y 64)

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**California Fascination (DISEÑO)**”, bajo el registro número 160296, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **BON APPETIT, S.A. DE C.V.**, vigente desde el 07 de julio de 2006 hasta el 07 de julio de 2016, para proteger y distinguir: “*cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”. (Ver folios 65 y 66)



5.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**California SWILL (DISEÑO)**”, bajo el registro número 174330, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **BON APPETIT, S.A. DE C.V.**, vigente desde el 09 de mayo de 2008 hasta el 09 de mayo de 2008, para proteger y distinguir: “*cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, bebidas energizantes*”. (Ver folios 67 y 68)

6.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**California SWIRL (DISEÑO)**”, bajo el registro número 174331, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **BON APPETIT, S.A. DE C.V.**, vigente desde el 09 de mayo de 2008 hasta el 09 de mayo de 2008, para proteger y distinguir: “*cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, bebidas energizantes*”. (Ver folios 71 y 72)

7.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**California Icecool (DISEÑO)**”, bajo el registro número 160295, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **PAIGE LIMITED CORPORATION**, vigente desde el 07 de julio de 2006 hasta el 07 de julio de 2016, para proteger y distinguir: “*cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”. (Ver folios 73 y 74)

8.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**Ice Cool California Sabor Mango-Melocotón (DISEÑO)**”, bajo el registro número 185675, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **PAIGE LIMITED CORPORATION**, vigente desde el 2 de febrero de 2009 hasta el 2 de febrero de 2019, para proteger y distinguir: “*bebidas de jugos de frutas con sabor a mango-melocotón*”. (Ver folios 75 y 76).



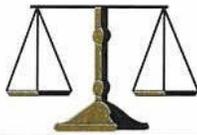
9.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**Ice Cool California Sabor Piña-Coco (DISEÑO)**”, bajo el registro número 185678, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **PAIGE LIMITED CORPORATION**, vigente desde el 2 de febrero de 2009 hasta el 2 de febrero de 2019, para proteger y distinguir: “*bebidas de jugos de frutas con sabor a piña-coco*”. (Ver folios 77 y 78).

10.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**California Ice Cool (DISEÑO)**”, bajo el registro número 238708, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **LIVSMART BRANDS, S.A.**, vigente desde el 19 de setiembre de 2014 hasta el 19 de setiembre de 2024, para proteger y distinguir: “*aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”. (Ver folios 79 y 80)

11.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**Ice Cool California Sabor Kiwi-Fresa (DISEÑO)**”, bajo el registro número 185677, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **PAIGE LIMITED CORPORATION**, vigente desde el 2 de febrero de 2009 hasta el 2 de febrero de 2019, para proteger y distinguir: “*jugos de frutas con sabor a kiwi-fresa*”. (Ver folio 15).

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.

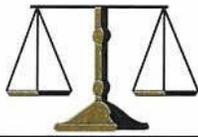
TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis 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 del signo solicitado. Asimismo del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud



entre éstas ya que comparten el término “CALIFORNIA”, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por lo que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, por cuanto se pretenden proteger productos que idénticos, similares y que se encuentran relacionados, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando con el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, observándose que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la parte apelante alega que no cabe posibilidad alguna de confusión al público, ya que, ambas marcas protegen productos muy distintos y en distintas clases 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. Concluye que en el presente caso no hay competencia desleal, ya que esta última surge cuando los productos de un empresario son iguales a los de la competencia y a este concepto se aplican otras características que no son propias del registro de una marca tales como precios, características del producto, etc., por lo que dicha marca no contraviene el artículo 8 incisos a) y b) 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.

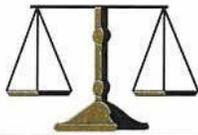
La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? el artículo antes citado en su inciso a) es transparente e indica: **al público consumidor**, sea 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.

Si observamos el signo propuesto “**California www.california.com.co (DISEÑO)**”, denominativamente es muy similar a los inscritos, “**california (DISEÑO)**”, “**Ice Cool California bajo en calorías SOFT (DISEÑO)**”, “**California Senses (DISEÑO)**”, “**California**



Fascination (DISEÑO)”, **“California SWILL (DISEÑO)**”, **“California SWIRL (DISEÑO)**”, **“California Icecool (DISEÑO)**”, **“Ice Cool California Sabor Mango-Melocotón (DISEÑO)**”, **“Ice Cool California Sabor Piña-Coco (DISEÑO)**”, **“California Ice Cool (DISEÑO)**”, **“Ice Cool California Sabor Kiwi-Fresa (DISEÑO)**”, a nombre de las empresas citadas, ya que elemento principal y que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa **“California”**, que con respecto a los inscritos podría pensarse por parte del consumidor que refiere a una familia de marcas, ya que todos tienen el mismo término **“California”**, constituyéndose este vocablo a su vez como la parte preponderante y en este caso también en el factor tópico de cada uno de los signos. Por otra parte cabe indicar que los otros elementos que conforman el signo solicitado y los inscritos, ocupan una posición de acompañamiento o de carácter secundario que no contribuyen a identificar e individualizar en el mercado la marca solicitada. Por eso a criterio de este Despacho lleva razón el Registro en sus argumentos al indicar que las marcas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que a nivel gráfico, fonético e ideológico existe absoluta similitud y hasta identidad; y los productos que se ofrecen podrán ser fácilmente confundibles ya que algunos son los mismos, otros similares y los demás se encuentran íntimamente relacionados. Este hecho hace que el consumidor no tenga posibilidad de distinguir si esos productos con esa marca son los que ofrece una empresa o viceversa.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“[...] La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello. [...]”*, y siendo, que los productos que protegen las marcas contrapuestas son idénticos algunos, similares otros e



íntimamente relacionados otros, debe necesariamente rechazarse la solicitud de inscripción propuesta.

Por lo anteriormente expuesto lleva razón el Registro en los argumentos dados en la resolución apelada, criterio que avala este Tribunal y rechaza los agravios expuestos por el recurrente, que a todas luces resultan improcedentes y equivocados, ello en razón de que no encuadran con el caso que en esta sede se analiza.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse al signo cuyo registro se solicita a productos iguales, similares y relacionados a los identificados con las marcas inscritas.

De permitirse la coexistencia de ambos signos, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8° incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado 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 catorce horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y siete segundos del diez de julio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

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 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 catorce horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y siete segundos del diez de julio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca fábrica y comercio “**California www.california.com.co (DISEÑO)**”, en clase **32** de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33