



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0881-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca de Fábrica y Comercio CALIFORNIA diseño (31)

GLORIA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-3135)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 439-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinte minutos del catorce de mayo del dos mil quince.

Conoce este Tribunal el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado *Mark Beckford Douglas*, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-857-192, 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 diez horas veintiuno minutos dieciocho segundos del once de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las diez horas un minuto veinticuatro segundos del ocho de abril del 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 , 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 legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas veintiuno minutos dieciocho segundos del once de agosto 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 parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, en Clase 31 internacional, siendo procedente para animales vivos; plantas y flores naturales, alimentos para animales; malta, en Clase 31 internacional. [...]”.**

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las once horas cuarenta y ocho minutos dieciocho segundos del veintitrés de octubre del dos mil catorce, el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, en representación de la empresa **GLORIA S.A.**, interpuso Recurso de Apelación contra la resolución final antes referida 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 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, el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica: **CALIFORNIA**, registro 116392, cuyo titular es **Paige Limited Corporation**, inscrito el 28 de setiembre del 1999 y vigente al 28 de setiembre del 2019, en clase 29, para proteger y distinguir: “*piña en tajadas, piña en trocitos, higos dulces, coctel de frutas tropicalizado, jalapeños enteros, coles de bruselas, pejibayes enteros, garbanzos, espárragos enteros, puntas de espárragos, guisantes y zanahorias, frijoles lima, habichuelas tiernas, maíz dulce, vegetales mixtos, guisantes, hongos enteros, hongos en tajadas, frijolitos molidos fritos*” (Folio 10).

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, consideró que el signo solicitado resulta parcialmente inadmisibles por razones intrínsecas por provocar engaño al pretender frutas que incluye las naranjas, siendo las de California una naranja reconocida por el público en general, quien podría asumir que ese tipo de naranja es la que protege la marca solicitada cuando en realidad no lo son. En ese sentido se violaría el artículo 7 inciso j); pero además es inadmisibles por razones extrínsecas ya que en la publicidad registral se encuentra inscrita la marca California propiedad de titular diferente del que solicita, por lo que de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como el artículo 24 de su Reglamento debe ser parcialmente rechazada ya que algunos de los productos que protege lo relacionan con una marca inscrita. En ese sentido, resuelve que se continúe pero para proteger animales vivos, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta en clase 31 internacional.

Por su parte, la parte apelante alega que el signo solicitado bajo la marca California es totalmente distinto a la marca registrada bajo el signo California, y que su solicitud cumple



con los requisitos para ser inscrita. Que su marca no causa engaño o confusión sobre el origen de sus productos, y que si bien comparte la terminología California con la marca registrada, los productos son totalmente distintos por lo que las posibilidades de confusión son nulas y de hecho no existe ningún riesgo de asociación. Que su solicitud está orientada a productos de otras clases los cuales no causarían un riesgo de asociación al consumidor ya que sus productos son más específicos y solicito se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. 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, así como el numeral 24 del Reglamento a 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**, 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.

En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y la marca inscrita, son las siguientes:

Signo		
Marca	De fábrica y Comercio	De fábrica
Estado	solicitada	Inscrita
Registro	-----	116392
Protección y Distinción	<i>Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas,</i>	<i>piña en tajadas, piña en trocitos, higos dulces, coctel de frutas tropicalizado, jalapeños enteros, coles de bruselas, pejibayes enteros, garbanzos, espárragos enteros, puntas de espárragos, guisantes y zanahorias,</i>



	<i>plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta</i>	<i>frijoles lima, habichuelas tiernas, maíz dulce, vegetales mixtos, guisantes, hongos enteros, hongos en tajadas, frijolitos molidos fritos.</i>
Clase	31	29
Titular	Gloria S.A.	Paige Limited Corporation



Cotejando el signo propuesto  , y el inscrito  , ambos denominativamente son idénticos y será lo que llamará la atención de los consumidores, sea el vocablo **California**, constituyéndose la parte preponderante y en este caso también el factor tópico de cada uno de los signos. Ese término puede conllevar al consumidor o usuario a pensar que ambas marcas provienen de un mismo empresario, cuando en realidad pertenecen a titulares diferentes.



El signo  trata de una marca mixta que presenta un elemento denominativo y un elemento gráfico. De ahí, que resulta conveniente traer a colación que la doctrina ha distinguido los conceptos de marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse definen así:

"Una marca denominativa está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas gráficas carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. (...) Las marcas mixtas están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las



gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp.48-49).

El diseño de la marca solicitada es el otro elemento que conforma el signo, una gran manzana en color blanco y negro, bordeada con líneas blancas y la terminología ya dicha **California**, que es la que le llamará la atención al consumidor. Al realizar el cotejo gráfico si bien es cierto debe aplicarse la visión en conjunto de todos los elementos que la componen, también debe tomarse en cuenta el elemento dominante que contiene esa visión en conjunto; por lo que si en la comparación de signos uno o varios de ellos contienen elementos figurativos el elemento predominante es el denominativo, ya que el consumidor generalmente llama o identifica a las cosas por su nombre y no de acuerdo con la figura o diseño que lo acompañe, pasando la figura de la manzana a segundo plano y reconociendo en primer término el vocablo **California**, que es donde radica principalmente la confusión.

Por eso a criterio de este Despacho lleva razón el Registro en sus argumentos al indicar que ambas marcas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que a nivel gráfico, fonético e ideológico existe absoluta similitud y hasta identidad.

Respecto a los productos que se ofrecen proteger por el signo propuesto y que se refiere a: *"Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales; malta"*, en su mayoría podrán ser fácilmente confundibles ya que son muy similares y otros se encuentran íntimamente relacionados y tienen los mismos canales de distribución y comercialización y el consumidor no tendría posibilidad de distinguir si los mismos con esa marca son los que ofrece una empresa o viceversa. Estos productos, tal como lo indica el Registro se refieren a los productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas en clases 31 internacional. Sin embargo al igual que lo consideró el Registro de la Propiedad Industrial, este Tribunal avala lo resuelto en cuanto a



permitir que se continúe con el conocimiento de esta solicitud para los productos que corresponden a “*animales vivos, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta*” en clase 31 internacional. Lo anterior, conforme a lo dispuesto por el principio de especialidad regulado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que permite que la Administración Registral conozca de la solicitud y proceda la inscripción de un signo igual a otro inscrito o en trámite de inscripción, pero los productos o servicios que protegen son tan disímiles que no cabe posibilidad de asociación. El autor Manuel Lobato en relación a este principio ha dicho:

“[...] 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).

Respecto a los agravios de la apelante en relación a la inexistencia de un riesgo de asociación, no lleva razón pues en el mercado el consumidor al ver la etiqueta del signo inscrito y el pedido, ambos con el vocablo “*California*” para productos iguales o relacionados, va a suponer que se trata del mismo origen empresarial, y es derecho de todo consumidor, como ya se dijo, identificar plenamente el origen de los productos que recibe por medio de las distintas propuestas comerciales. De esta forma se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros. Al respecto, afirma la doctrina al señalar, que:

“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”. (LOBATO, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).



En cuanto 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 algunas de ellos son idénticos algunos similares, otros íntimamente relacionados, debe rechazarse parcialmente la solicitud de inscripción propuesta en los términos que consideró el Registro.

Aun y cuando el apelante manifiesta que: ***[...] si bien nuestra solicitud busca la protección de frutas y productos agrícolas, de ninguna forma se busca engañar al consumidor, debido a que, de ninguna forma se ha especificado que mi representada vaya a producir naranjas [...]*** Esa manifestación podría ser correcta pero el signo inscrito protege en general las frutas de la forma, tipo y clase que sean, así como entre otros productos como se ha observado, y es ahí donde radica la confusión con las naranjas California.

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 por lo aquí analizado.

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 la marca inscrita, excepto los ya indicados: *animales vivos, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.*

De permitirse la coexistencia de ambos signos, se quebrantaría lo estipulado en los artículos 7 inciso j) y 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 diez horas veintiuno minutos dieciocho segundos del once de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se ***confirma***, 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: “*animales vivos, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta*”.

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 diez horas veintiuno minutos dieciocho segundos del once de agosto de dos mil catorce, la que en este acto *se confirma*, denegando la



inscripción de la marca fábrica y comercio en clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza para “*Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas*”; y se continué con el trámite de inscripción para: “*animales vivos, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta*”. 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