



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0873-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. 3120-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 440-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinticinco 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 diez horas con veintiocho minutos y catorce segundos del doce de agosto 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**”
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. Mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta y nueve minutos con diez segundos del veintinueve de abril de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, 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. Por resolución dictada a las diez horas con veintiocho minutos y catorce segundos del doce 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 la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. [...]”*.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de octubre de 2014, el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, en representación de la empresa **GLORIA S.A.**, apeló la resolución referida y en razón de ello conoce este Órgano de alzada.

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 hecho de tal carácter para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

ÚNICO. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de

fábrica  registro número **116392**, en **Clase 29** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **PAIGE LIMITED CORPORATION**, inscrita el 28 de setiembre de 1999 y vigente al 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 30 y 31)

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 marca inscrita, por cuanto los productos de esta marca son similares y se relacionan con los productos del signo solicitado lo cual podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial, en virtud de que no hay suficientes diferencias entre las marcas que les permitan coexistir y el hacerlo atenta contra los derechos ya inscritos de un titular. En consecuencia



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 Lic. **Mark Beckford Douglas**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GLORIA, S.A**, a pesar de que recurrió la resolución final, no expresó agravios dentro de la interposición de la apelación como tampoco en la audiencia de 15 días dado por este Tribunal, mediante el auto de las ocho horas y quince minutos del nueve de marzo de dos mil quince.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN. Previo a entrar a conocer el fondo del presente asunto es importante indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino además de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al Tribunal de alzada, que la resolución que se impugna fue contraria al ordenamiento jurídico, señalando, puntualizando o estableciendo de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

Este breve extracto de un voto de la Sala Primera, explica:

“[...] V.- [...] El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto [...]. Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...” [...] “VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia [...]”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).



No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio. En este sentido, es importante indicar que para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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.

Al respecto, 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 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, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que estos despierten, 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 ello 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 los mismos. 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.



En consecuencia, 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**, 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 por la empresa **GLORIA, S.A.**,



denominativamente es idéntico al signo inscrito propiedad de la empresa **PAIGE LIMITED CORPORATION**, y en este sentido es de mérito recordar que lo que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa, sea, el término empleado “**California**”, que pareciera hacer alusión a marcas provenientes de un mismo origen empresarial al compartir la misma palabra, constituyéndose este elemento como la parte preponderante y en este caso también el factor tópico de cada uno de los signos, porque el elemento gráfico que conforma al signo pedido, ocupa una posición de acompañamiento en el presente caso, que no es trascendental dentro del citado análisis, dado que no le proporcionan mayor carácter distintivo.

Por eso a criterio de este Órgano de alzada, lleva razón en parte 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; y que los productos que se pretenden proteger y comercializar; *“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”, podrían ser fácilmente confundibles para el consumidor con los que comercializa la marca inscrita.

No obstante, este Tribunal discrepa de la totalidad del criterio emitido por el Registro de la Propiedad Industrial, en virtud de que de conformidad con el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la Administración registral puede limitar los productos o servicios a efecto de que el signo pedido no sea rechazado en su totalidad.

Al efecto, dicho artículo en lo que interesa dice:

“[...] 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. [...]”

Bajo esa modalidad, esa norma permite al Tribunal rechazar los productos que se encuentren relacionados con la marca inscrita, en este caso: *“Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; frutas y verduras, hortalizas y legumbre frescas; semillas”*, y ordenar se continúe el trámite de la solicitud de inscripción con relación a los productos que no se relacionan con los publicitados, tales como: *“animales vivos, plantas y flores naturales, alimento para animales y malta.”* Lo anterior, también en apego al principio de especialidad, regulado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que permite continuar con el conocimiento de una solicitud, en la que, aunque los signos sean idénticos, los productos o servicios protegidos no sean similares, idénticos o que se relacionen entre ellos, además de no coincidir con los canales de distribución y comercialización.

Al respecto, este Tribunal de alzada ha expresado que:



“[...] cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la Ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que consagra el principio de especialidad. Ello quiere decir que si el signo propuesto es idéntico o similar a uno inscrito, ello no es óbice para rechazarlo, sino también cabe la posibilidad de que pueda ser admitido porque los productos o servicios que se pretenden proteger son totalmente diferentes y esto incluye, que no se puedan asociar o relacionar entre sí. [...].” (Voto 371-2014 TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cinco minutos del doce de mayo de dos mil catorce.)

En este sentido, cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la Ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que consagra el principio de especialidad. Ello quiere decir que si el signo propuesto es idéntico o similar a uno inscrito, ello no es óbice para rechazarlo, sino también cabe la posibilidad de que pueda ser admitido porque los productos o servicios que se pretenden proteger son totalmente diferentes y esto incluye, que no se puedan asociar o relacionar con otros.

Así las cosas, siendo que algunos de los productos que protege la marca pedida son idénticos, similares y otros se encuentran íntimamente relacionados con los protegidos por el signo inscrito, debe necesariamente rechazarse la solicitud de inscripción propuesta en cuanto a ellos, y continuar el trámite de la solicitud con los que difieran de esta.

Como consecuencia de lo anterior, se arriba a la conclusión de que 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, y en consecuencia transgrede el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, procediendo de esa manera su



rechazo. Sin embargo, por criterio emitido por este Tribunal para aquellos productos que no exista relación podrá continuarse con el trámite de la solicitud conforme lo disponen los artículos 18 y 89 del precitado cuerpo normativo.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Lic. **Mark Beckford Douglas**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GLORIA, S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintiocho minutos y catorce segundos del doce de agosto de dos mil catorce. Sin embargo, por criterio emitido por este Tribunal se revoca parcialmente la resolución venida en alzada, para que continúe con la inscripción de la marca fábrica y comercio “**CALIFORNIA (DISEÑO)**”, en clase **31** de la Clasificación Internacional de Niza para los siguientes productos: “*animales vivos, plantas y flores naturales, alimento para animales y malta*”, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. En todo lo demás se mantiene incólume la resolución apelada.

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 con veintiocho minutos y catorce segundos



del doce de agosto de dos mil catorce. , la que en este acto se revoca parcialmente para que se continúe con la inscripción de la marca fábrica y comercio “**CALIFORNIA (DISEÑO)**”, en clase **31** de la Clasificación Internacional de Niza, para los siguientes productos: “*animales vivos, plantas y flores naturales, alimento para animales y malta*”, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. En todo lo demás se mantiene incólume la resolución apelada. 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