



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0828-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. 3152-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 441-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta 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 quince horas con treinta y siete minutos y cincuenta y dos segundos del veinticinco de setiembre 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 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 08:32:58 horas del 30 de abril de 2014, 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. Que mediante resolución dictada a las quince horas con treinta y siete minutos y cincuenta y dos segundos del veinticinco de setiembre 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, y granos no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbre frescas; y se continúa el trámite para forestales, semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta. [...]*”.

CUARTO. Que 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 por escrito presentado ante este Tribunal el 6 de abril 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 “**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 41 y 42)

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 inadmisibile por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marca inscrita detallada en el Considerando Primero de la presente resolución, por cuanto los productos de la marca registrada son idénticos, similares y se relacionan con los productos de la marca solicitada sean “*productos agrícolas, hortícolas, y granos no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbre frescas*”. Asimismo del estudio integral de la marca, 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. Sin embargo, a pesar de lo indicado el Registro accede para que se continúe con el trámite de la marca, pero para los productos *“forestales, semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta”*, pues estos no solo no están contenidos entre los productos que protege el signo registrado, sino además porque los canales de distribución o comercialización son diferentes evitando así confundir al consumidor medio.

Por su parte, el apelante alega que respecto a los demás productos no cabe posibilidad alguna de confusión al público, ya que las marcas protegen productos muy distintos y en disímiles clases, por lo que las posibilidades de confusión son nulas. 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 artículo 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***, 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 similar al inscrito, “california (DISEÑO)”, a nombre de la empresa citada. El elemento principal y que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa “California”, con lo cual al ser ambas constituidas por el mismo vocablo, pareciera que se hace alusión a una familia de marcas, ambos tienen el mismo término, constituyéndose este como el factor tópico de cada uno de los signos, porque los otros elementos que conforman al solicitado, ocupan una posición de acompañamiento que no vienen a incidir en la individualización del signo. Por eso a criterio de este Tribunal 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; y los productos que se ofrecen: *“productos agrícolas, hortícolas, y granos no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas”*, podrán ser fácilmente confundibles con los protegidos por la marca inscrita. Sin embargo el Registro consideró que es factible la inscripción de la marca solicitada pero para proteger y distinguir los productos: *“forestales, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales y malta”*. Lo anterior en aplicación del principio de especialidad.

En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

En lo de interés al caso particular, dicho artículo 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, 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, y 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 entendido como el que rige el registro de los signos distintivos, según el cual, un signo distintivo solo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios del correspondiente registro, siendo excepción, en casos de oposición, las marcas que distinguen productos o servicios relacionados, incluso en clases diferentes a la del registro, o cuando se aduce la notoriedad que caracterice a un signo distintivo del opositor.

Este principio, como lo establecen los artículos citados, además del 8 de la Ley, 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 o diferentes, 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 error o riesgo de asociación.



En el caso concreto, al estarse ante signos idénticos o similares en su denominación, para determinar la confundibilidad entre ellos, ha de considerarse al respecto el principio de especialidad, el cual es considerado característico del Derecho de signos distintivos ya 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).

Sin embargo considera este Tribunal que con respecto a “*forestales y semillas*”, esos productos continúan relacionados con los de la marca inscrita, por lo que en base al artículo 18 de la ley de Marcas que 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. [...]*”, se procede a realizar la limitación correspondiente, para que se continúe con el conocimiento de esta solicitud pero únicamente para proteger los productos: “*animales vivos, plantas, alimentos para animales y malta*”.

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, en los términos antes indicados.

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 antes 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, exceptuando los ya indicados y por lo que se puede continuar con el trámite de esta solicitud si otro motivo no lo impidiere.

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, No. 7978, 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 quince horas con treinta y siete minutos y cincuenta y dos segundos del veinticinco de setiembre de dos mil catorce, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**California www.california.com.co (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 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 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 quince horas con treinta y siete minutos y cincuenta y dos segundos del veinticinco de setiembre de dos mil catorce, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se deniegue la inscripción de la marca fábrica y comercio “**California www.california.com.co (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 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

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