



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0837-TRA-PI

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

GLORIA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 3244-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 443-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta 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 veinticinco minutos y treinta y nueve segundos del once de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día nueve 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: “**CONSERVAS California (DISEÑO)**”, en **Clase 29** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras,*



compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:39:18 horas del 30 de abril de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas las marcas “**CALIFORNIA**” y “**FLOR DE CALIFORNIA**” en clase 29 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir productos idénticos, similares y relacionados, propiedad de las empresas **PAIGE LIMITED CORPORATION** y **OTIS MCALLISTER INC.**, respectivamente; y en razón de ello le opuso los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y asimismo el inciso j) del artículo 7 ibídem por resultar la marca propuesta engañosa para los productos a proteger y distinguir.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con veinticinco minutos y treinta y nueve 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 la inscripción de la solicitud presentada.** [...]”.

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 06 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 36 y 37)

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio “**FLOR DE CALIFORNIA**”, bajo el registro número 215603, en **Clase 29** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **OTIS MCALLISTER 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 folios 44 y 45)

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, rechazó la inscripción de la marca solicitada dado que al amparo de las causales de inadmisibilidad establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se determina que el signo solicitado resulta inadmisibile por razones extrínsecas de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, para los siguientes productos del signo propuesto “*carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas*” porque dichos productos están protegidos por los signos registrados y además relacionados estos, siendo procedente únicamente para “*huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles*” en clase 29 internacional pero por razones intrínsecas, el signo no resulta registrable para todos los productos ya que es engañoso con respecto a la palabra “conservas” y por lo tanto se encuentra dentro de la prohibición del artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas.

Por su parte, la aquí apelante alegó que el signo propuesto es totalmente distinto a los signos inscritos ya que cada uno protege y distingue productos específicos los cuales no están comprendidos en la solicitud que su representada ha hecho, situación que no causaría riesgo de confusión al público consumidor quien es un gran conocedor de los productos que adquiere. Agrega que tanto fonética, gráfica e ideológicamente las marcas enfrentadas son distintas y en este caso las marcas provendrían de canales de distribución totalmente distintos por lo que el público consumidor distinguiría con propiedad los distintos signos. Concluye que el término “conservas” desde el punto de vista intrínseco no se considera como engañoso, ya que esta palabra puede significar mucho y de hecho es lo genérico del signo, que busca determinar que los productos o servicios protegidos serán envasados bajo dicho signo, y de ninguna manera busca engañar al público consumidor e incurrir en la prohibición establecida en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y en razón de ello el signo propuesto 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, indicado el primer inciso en la resolución apelada, 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 “**CONSERVAS California (DISEÑO)**”, denominativamente es muy similar a los inscritos, “**california (DISEÑO)**” y “**FLOR DE CALIFORNIA**”, a nombre de las empresas citadas, pero el 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 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, y bajo los mismos canales de distribución, 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.

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 y un riesgo de asociación en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a productos iguales, similares y relacionados a los identificados con las marcas inscritas.

En lo que respecta a la aplicación del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas al signo propuesto, también es criterio de este Tribunal al igual que el Registro de la Propiedad Industrial, que el signo resulta engañoso en razón del término “conservas”, ya que el consumidor lo entenderá tal cual lo indica el diccionario de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, 2001: “*1. f. Carne, pescado, frutas etc. preparados convenientemente y envasados herméticamente para ser conservados comestibles durante mucho tiempo*” o “*1. loc. adj. Dicho de un alimento: Que ha sido preparado para el consumo*”



posterior”; y siendo que los siguientes productos “*jaleas, confituras y compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles*”, no tienen nada que ver con “conservas”. Es precisamente allí donde está el engaño, ya que si el signo propuesto tiene dentro de su denominación el vocablo “CONSERVAS” y los productos no tienen esa naturaleza, se le está engañando al consumidor con respecto a los productos ofrecidos, lo que puede también generar un riesgo de confusión al público consumidor.

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, y asimismo se violentaría lo estipulado por el inciso j) del artículo 7 citado, 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 con veinticinco minutos y treinta y nueve segundos del once de agosto 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 diez horas con veinticinco minutos y treinta y nueve



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 fábrica y comercio “**CONSERVAS California (DISEÑO)**”, en clase **29** 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33