



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0853-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. 3133-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 445-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cincuenta 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 nueve horas, cinco minutos con seis segundos del once 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, 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. Por medio del auto de las quince horas, un minuto con cincuenta y ocho segundos del cinco de mayo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial objetó la solicitud marcaria, indicando al solicitante que existen inscritas las marcas **“CALIFORNIA (DISEÑO)”**, registro **116392** en **clase 29** internacional, propiedad de la empresa **Paige Limited Corporation** y la marca **“FLOR DE CALIFORNIA”** registro **215603** en **clase 29** internacional, propiedad de la empresa Otis Mcallister Inc., los cuales mantienen identidad con relación al signo propuesto, además de que protegen productos relacionados dentro de la misma actividad mercantil.

TERCERO. Mediante resolución dictada a las nueve horas, cinco minutos con seis 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 Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva congeladas, secas y cocidas, en clase 29 internacional, siendo procedente su registro únicamente para jaleas, confituras; compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. [...].”*

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 y relevantes para el dictado de la presente resolución, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes registros:

1.- Marca de fábrica: “California (DISEÑO)”, registro **116392**, en **Clase 29** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **PAIGE LIMITED CORPORATION**, inscrita el 28 de setiembre de 1999 y vigencia 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”*. (v.f 38 y 39)

2.- Marca de comercio: “FLOR CALIFORNIA”, registro **215603**, en **Clase 29** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **OTIS MCALLISTER INC.**, inscrita el 16 de enero de 2012 y vigente al 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.”* (v.f



40 y 41)

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 en virtud de determinar del análisis y cotejo realizado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, siendo que entre los signos marcarios existe identidad al compartir el término “CALIFORNIA”, lo que podría causar riesgo de confusión y asociación empresarial en los consumidores, ya que del análisis comparativo de las marcas a nivel fonético, gráfico e ideológico se relacionan, además de que pretenden aunque no es su totalidad la protección y comercialización de productos idénticos, similares y que se relacionan con los productos de la marca solicitada, sean respecto de “*Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva congeladas, secas y cocidas.*” En consecuencia, no hay suficientes diferencias entre las marcas que les permitan coexistir y el hacerlo atenta contra los derechos ya inscritos conforme de esa manera lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de sus Reglamento.

Sin embargo, el Registro de la Propiedad Industrial dictaminó que el signo solicitado no causa confusión y asociación empresarial en los consumidores, en relación a los productos “*jaleas, confituras; compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles*”, dado que estos productos no solo no están contenidos entre los productos que protegen los signos registrados, sino que además porque no tienen los mismos canales de distribución o comercialización evitando así confundir al consumidor, siendo posible su coexistencia registral.

Por su parte, el representante de la empresa **GLORIA, S.A**, en su escrito de agravios alega en términos generales; que no cabe posibilidad alguna de confusión al público, ya que, las marcas



registradas California y Flor California protegen productos muy distintos. Por otra parte, indica que a nivel fonético los signos cotejados son totalmente distintos, por lo que el consumidor los distinguirá, y principalmente por tratarse de una marca denominativa frente a una marca mixta con un diseño determinado, no existiendo con ello posibilidades de confusión. Agrega, que a nivel gráfico los signos son totalmente diferentes dada la presencia de diseños y colores, por lo que el hecho de compartir la terminología californiana no causaría confusión. Y desde el punto de vista ideológico los signos cotejados también contienen diferencia ya que en el caso de Flor California la palabra por sí sola nos refiere a una flor que es originaria del estado de California de los Estados Unidos de América, y dado que los productos son distintos no existiría riesgo de confusión para el consumidor, siendo que los canales de distribución y comercialización son totalmente distintos con lo cual el público consumidor distinguiría con facilidad la procedencia de ambos signos y no incurriría en engaño. Concluye que el signo solicitado si es susceptible de inscripción registral y no incurre en 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. Al respecto, cabe destacar 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. 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 denominativamente es similar a los signos

inscritos,  y “FLOR CALIFORNIA”, dado que el elemento principal y que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa “California”, por lo que su empleo con relación a los productos pareciera hacer alusión a que pertenecen a un



mismo origen empresarial, dado que es la parte preponderante y en este caso también el factor tópico de cada uno de los signos, porque los otros elementos que conforman el signo solicitado y el inscrito, ocupan una posición de acompañamiento en el presente caso, a la marca “CALIFORNIA”, no haciendo una diferencia sustancial.

Por eso a criterio de este Tribunal de alzada, 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 con relación a: “*Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva congeladas, secas y cocidas, en clase 29 internacional*”, podrán ser fácilmente confundibles ya que algunos son similares y otros se encuentran íntimamente relacionados, por ende, comparten 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 u otra empresa. No obstante, acepta continuar con el trámite de la solicitud únicamente con relación a los siguientes productos; “*jaleas, confituras; compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles*”, dado que por el principio de especialidad, estos no se encuentran relacionados con los productos de las marcas inscritas en la clase 29 de la nomenclatura internacional y no coinciden en cuanto a los canales de distribución y comercialización.

Sin embargo, este Tribunal discrepa de la totalidad del criterio emitido por el Registro de la Propiedad Industrial, en virtud de que haciendo un análisis de los productos para la cual se ordena continuar para ser inscritos, se considera que aún algunos de ellos tales como: “*jaleas, confituras; compotas, aceites y grasas comestibles*”, se relacionan con los productos de las marcas inscritas, ya que estos protegen productos relacionados con las frutas en tajadas, en trozos y en coctel, además de alimentos frescos con sus aceites y grasas comestibles. Por lo que haciendo uso esta Instancia de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo de interés 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. [...]”

Este Tribunal, a efecto de no rechazar la totalidad de la solicitud, procede a limitar aun más la lista de productos en cuanto a: *“jaleas, confituras; compotas, aceites y grasas comestibles”*, y se continúe la solicitud únicamente con relación a los siguientes productos: *“huevos, leche y productos lácteos”*, siendo que estos efectivamente no tienen relación alguna con los que se protegen en las marcas inscritas, en la clase 29 de la nomenclatura internacional.

Lo anterior, 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.)



Tal y como se desprende, 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.

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: *“huevos, leche y productos lácteos.”*

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.

En atención a las citadas consideraciones este Tribunal concluye 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 nueve horas, cinco minutos con seis segundos del once de agosto de dos mil catorce. Sin embargo, por criterio emitido por este Tribunal se revoca parcialmente la resolución venida en alzada, para que se deniegue la inscripción de la marca fábrica y comercio



en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para los siguientes productos; *“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, aceites y grasas comestibles”*, y se continúe con el trámite de la solicitud de registro únicamente con relación a los siguientes productos; *“huevos, leche y productos lácteos”* 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 nueve horas, cinco minutos con seis segundos del once de agosto de dos mil catorce. Sin embargo, por criterio emitido por este Tribunal se revoca parcialmente la resolución venida en alzada, para que se deniegue la inscripción de la marca



fábrica y comercio en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para los siguientes productos; “*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; aceites y grasas comestibles*”, y se continúe con el trámite de la solicitud de registro únicamente con relación a; “*huevos, leche y productos lácteos*”, 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