



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0878-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “*CALIFORNIA (Diseño)*”

GLORIA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2014-3121)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 466 -2015

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el **Licenciado Mark Beckford Douglas**, con cédula de identidad 1-857-192, en representación de **GLORIA, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Perú, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, ocho segundos del once de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de abril de 2014, el **Licenciado Mark Beckford Douglas**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “***CALIFORNIA (Diseño)***”, en clase 32 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: “*Cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas*”. Con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, ocho segundos del once de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar de plano de la marca propuesta.

TERCERO. Inconforme el **Licenciado Beckford Douglas**, en la representación indicada, recurrió la resolución indicada y en razón de ello 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter, y que resultan de interés para el dictado de esta resolución, los siguientes:

I.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas en clase 32 las marcas enumeradas en el Resultando (II) de la resolución venida en Alzada y su fundamento se encuentra a folios 68 a 97 de este expediente.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Una vez realizado el cotejo del signo solicitado con los inscritos, el Registro de la Propiedad Industrial dispone rechazar el registro de *“CALIFORNIA (Diseño)”* con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de dicha ley, en concordancia con el inciso b) del artículo 24 de su Reglamento, ya que al analizarla respecto de éstos encuentra similitudes y en virtud de que protegen los mismos productos en clase 32, hay posibilidad de que se produzca riesgo de confusión en el público consumidor.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante argumenta en sus agravios que las marcas inscritas pertenecen a diferentes titulares y han coexistido sin problema alguno, por ello no debería existir oposición a la inscripción de su signo, especialmente si se considera que éste tiene un diseño y una grafología determinados, lo cual no causaría confusión en el consumidor. Agrega que al realizar el cotejo marcario vemos que ninguna de las registradas coincide con su solicitud, por lo que el consumidor distinguiría con facilidad sus productos de los otros, ya que a pesar que todas contienen la palabra CALIFORNIA, cada una tiene su propio criterio de distinción y sus propias frases, las cuales han ocupado un lugar en el mercado y por ello no sería objetable su solicitud, que en el plano ideológico no evoca una idea similar al de las registradas. Afirma también el apelante que los signos inscritos se caracterizan por tener diseños distintos y ello, aunado a sus características por ser marcas mixtas, produce una diferencia suficiente que impide incurrir en error. Manifiesta que el diseño agregado a su marca hace que se distingan con facilidad sus productos de los de la competencia. En razón de dichos alegatos, solicita se declare con lugar su recurso.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, cuando los productos o servicios



son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

En este sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, establece las pautas a seguir al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario, dentro de ellas:

“Artículo 24.- 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:

(...)

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos...”

Respecto del cotejo de signos mixtos, al estar compuestos tanto por elementos gráficos como denominativos, debe recordarse que, en principio, deben prevalecer los segundos, por ser el habla el medio más usual para solicitar el producto o servicio al que se refiere un signo distintivo, siendo que la regla es que el elemento preponderante sea el elemento denominativo más que el gráfico, por cuanto el primero de ellos es generalmente el tema de su enunciado y hacia él se dirige directamente la atención del consumidor, por lo que es éste el más fácilmente retenido en la memoria de las personas.

Por consiguiente, en el caso bajo análisis el cotejo debe centrarse en los elementos denominativos más que en los diseños que los acompañan, que a todas luces son diferentes pero no determinantes. En este sentido, se advierte que la palabra CALIFORNIA constituye el eje central de todos los signos inscritos, sea que la marca propuesta se encuentra contenida en las inscritas y consecuencia de ello, desde un punto de vista *fonético e ideológico*, su pronunciación es idéntica y evoca la misma idea.



Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, tal como sostuvo el Registro en la resolución venida en alzada, no existe en el signo propuesto una distinción suficiente que permita admitirlo, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, y de permitirse la coexistencia produciría un menoscabo en la protección que debe darse a los signos inscritos.

Respecto de los alegatos de la parte apelante, debe recordarse que las marcas se analizan caso por caso, siendo que los criterios para admitir o denegar otros registros, que han sido valorados en expedientes ajenos al que nos ocupa, no pueden servir de fundamento para resolver este asunto, ya que cada solicitud lleva una calificación independiente y conforme el derecho marcario. Por ello, el hecho de que haya marcas inscritas con anterioridad, y que pertenecen a diferentes titulares, y que, en apariencia, han coexistido registralmente sin provocar algún conflicto, no constituye un elemento para valorar la registrabilidad ni significa que se deba obtener la protección marcaria.

Sostiene el recurrente que ninguno de los registros coinciden con su solicitud. Lo cual no es cierto, ya que todos contienen productos relacionados o iguales a los que protege y en la misma clase solicitada. En este sentido, nuestra normativa marcaria exige que la institución registral brinde protección al titular inscrito respecto de nuevas solicitudes que puedan afectar el derecho de exclusiva otorgado por la inscripción. Tal es el caso del artículo 25 de la Ley de Marcas, que establece el alcance de los derechos conferidos al titular de un registro marcario, disponiendo que éste “...gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión...” Dicha protección confiere al titular de un signo marcario o a sus derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento ejecuten, y para lo que interesa en este caso, dentro de otros, los siguientes actos: “...e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o



servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro...”

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, resulta evidente que no son de recibo los alegatos del recurrente en este sentido, toda vez que el signo propuesto puede causar confusión y riesgo de asociación en virtud de que su objeto de protección está relacionado en forma directa con el de los inscritos, en general bebidas y otras preparaciones para elaborarlas. Adicionalmente, es evidente la similitud fonética e ideológica, e incluso la gráfica, ya que el término denominativo es el preponderante y además el diseño propuesto se trata de una fruta y los inscritos también en sus diseños contienen frutas, siendo que deben protegerse éstos, ya que de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial a sus titulares, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte del solicitante.

Por último, se reitera la independencia funcional al momento de ejercer la función calificadora, en donde únicamente deben ser valorados los aspectos que consten en el expediente bajo estudio. Asimismo, de conformidad con los fines asignados en nuestro ordenamiento jurídico, el Registro brinda seguridad a través de la publicidad y esta puede resultar confusa, imprecisa si se llega a admitir un signo que va contrario a los propósitos del Registro Nacional.

Dadas las anteriores consideraciones, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por **el Licenciado Mark Beckford Douglas**, en representación de la empresa **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, ocho segundos del once de agosto de dos mil catorce, la cual se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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, N°



8039 y el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Mark Beckford Douglas**, en representación de la empresa **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, ocho segundos del once de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se deniegue el

registro del signo “”. 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.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.41.33