



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0901-TRA-PI

Solicitud de Marca de Fábrica y Comercio: “California 237”

GLORIA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-5670)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 523-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del cuatro de junio del dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-857-192, 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 ocho horas cincuenta y cuatro minutos cuarenta y dos segundos del veintinueve de setiembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las once horas cero minutos treinta y un segundos del cuatro de julio del 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 237**, 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 legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta”*.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas cincuenta y cuatro minutos cuarenta y dos segundos del veintinueve de setiembre del 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 legumbres 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 al ser las once cincuenta y cuatro minutos veinticuatro segundos del veintitrés de octubre del dos mil catorce, el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, en representación de la empresa **GLORIA S.A.**, interpuso Recurso de Apelación contra la resolución final antes referida, el cual fue admitido por el Registro y por esa razón conoce este Tribunal.

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 el Juez Suárez Baltodano, 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 inscrito la siguiente marca de fábrica: **CALIFORNIA**, registro 116392, cuyo titular es **Paige Limited Corporation**, inscrito el 28 de setiembre del 1999 y vigente al 28 de setiembre del 2019, en clase 29, para proteger y distinguir: “*piña en tajadas, piña en trocitos, higos dulces, coctel de frutas tropicalizado, jalapeños enteros, coles de bruselas, pejibayes enteros, garbanzos, espárragos enteros, puntas de espárragos, guisantes y zanahorias, frijoles lima, habichuelas tiernas, maíz dulce, vegetales mixtos, guisantes, hongos enteros, hongos en tajadas, frijolitos molidos fritos*” (Folio 10).

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial consideró rechazar la inscripción de la marca **CALIFORNIA**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, así se desprende del análisis y cotejo con la marca inscrita, por cuanto existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos lo cual podría causar confusión en los consumidores y además ambas protegen productos alimenticios, íntimamente relacionados, como lo son: *productos agrícolas, hortícolas, y granos no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas*; basto fundamento para determinar la inadmisibilidad del signo solicitado al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como el artículo 24 de su Reglamento, ordenando su continuación en cuanto a la protección de: “forestales, semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.”

Por su parte, la apelante alega que su solicitud de inscripción de marca es en clase 31 y no 29; y que el signo solicitado a inscribir está compuesto de dos terminologías: California y 237, por lo que analizándolo como un todo es totalmente distinta de la marca registrada. Que es el Estado de Florida y no California que tiene a las naranjas como su principal medio de producción, cuestión que no produciría confusión al consumidor, ya que ambas marcas



utilizan canales de distribución totalmente distintos, con lo cual el público distinguiría con facilidad la procedencia de ambos signos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. 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). Además se debe 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 y otros Signos Distintivos, así como el numeral 24 del Reglamento a 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.

En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y las marcas inscritas, son las siguientes:

Signo	California 237	
Marca	De fábrica y Comercio	De fábrica
Estado	solicitada	Inscrita
Registro	-----	116392
Protección y Distinción	<i>Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta</i>	<i>piña en tajadas, piña en trocitos, higos dulces, coctel de frutas tropicalizado, jalapeños enteros, coles de bruselas, pejibayes enteros, garbanzos, espárragos enteros, puntas de espárragos, guisantes y zanahorias, frijoles lima, habichuelas tiernas, maíz dulce, vegetales mixtos, guisantes, hongos enteros, hongos en tajadas, frijolitos molidos fritos.</i>
Clase	31	29
Titular	Gloria S.A.	Paige Limited Corporation



Si observamos el signo propuesto *California 237*, denominativamente es muy similar al

inscrito  a nombre de la empresa citada, pero el elemento principal y que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa *California*, constituyéndose este como la parte preponderante y en este caso también el factor tópico de cada uno de los signos, porque el otro elemento que conforma el signo solicitado, sea el número 237 que se pone al final del signo, no le agrega distintividad e individualidad al mismo, ya que al ser “California” la parte que recordará el consumidor y este pensará que se trata de la misma marca inscrita, solo que con la incorporación del “237”, siendo que consideraría que se trata de una familia de marcas y que pertenecen al mismo origen empresarial.

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 similitud y hasta identidad; y algunos de los productos que se ofrecen podrán ser fácilmente confundibles ya que son muy similares y otros se encuentran íntimamente relacionados a los que protege la marca inscrita y tienen los mismos canales de distribución y comercialización y el consumidor no tendría posibilidad de distinguir si los productos con esa marca son los que ofrece una empresa o viceversa.

Sin embargo, el Registro de Propiedad Industrial consideró que la marca propuesta para proteger los productos tales como: “*forestales, semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales y malta*” pueden continuar con su trámite. Ante esta decisión el Tribunal no está totalmente de acuerdo, ya que considera que algunos de los productos pretendidos para los cuales se ordena la continuación de la solicitud, aun se relacionan por los protegidos con la marca inscrita. Razón por la que este Tribunal ordena limitar aun más la lista propuesta por el Registro, facultad que le otorga a esta Instancia el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que en lo que interesa dispone:



“Artículo 18.- (...) 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 competencia considera el Tribunal que los productos “forestales y semillas” continúan teniendo relación con los productos protegidos por la marca inscrita, concretamente con los vegetales mixtos, término muy amplio que los podrían incluir. Además el vocablo “semillas” puede incorporar granos como maíz, garbanzos, frijoles, lima, habichuelas y guisantes. En ese sentido limita la lista indicada por el Registro, para que se continúe con el conocimiento de la marca, pero únicamente para proteger “*plantas y flores naturales, alimentos para animales y malta*”, si otro motivo ajeno al analizado no lo impidiere.

Lo anterior también con base al principio de especialidad que permite que signos iguales o similares puedan coexistir registralmente, siempre que los productos o servicios que protegen sean disímiles y que no se relacionen entre sí. Al efecto la doctrina ha dicho:

“[...] 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).

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 resultan improcedentes por lo antes analizado, ya 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.

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, 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 ocho horas cincuenta y cuatro minutos cuarenta y dos segundos del veintinueve 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 237**, en clase **31** de la Clasificación Internacional de Niza para los siguientes productos: “*Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas*”; y se continúe con el trámite de inscripción para los siguientes productos: “*plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta*”, si otro motivo al aquí analizado 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 ocho horas cincuenta y cuatro minutos cuarenta y dos segundos del veintinueve 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 237**, en clase **31** de la Clasificación Internacional de Niza para los siguientes productos: “*Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas*”; y se continúe con el trámite de inscripción para los siguientes productos: “*plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta*” si otro motivo al aquí analizado 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 Suarez 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