

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0555-TRA-PI

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

PAIGE LIMITED CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 205-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

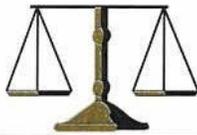
VOTO N° 592-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del once de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Michael J. Bruce Esquivel**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0943-0799, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PAIGE LIMITED CORPORATION**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Panamá, domiciliada en Edificio Omega, Mezanine, Avenida Samuel Lewis y Calle 53, Ciudad de Panamá, Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con treinta y dos minutos y veintitrés segundos del diecinueve de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de enero de 2010, el Licenciado **Michael J. Bruce Esquivel**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Paige Limited Corporation**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**California Squiz (DISEÑO)**”, en **Clase 32** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:33:35 horas del 15 de enero de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**California SWILL**”, en clase 32 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, bebidas energizantes*”, bajo el registro número **174330**, propiedad de la empresa **BON APPETIT, S.A. DE C.V.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las doce horas con treinta y dos minutos y veintitrés segundos del diecinueve de mayo de dos mil diez, 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 24 de junio de 2010, el Licenciado **Michael J. Bruce Esquivel**, en representación de la empresa **PAIGE LIMITED CORPORATION**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 07 de setiembre de 2010, 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Jueza Ureña Boza, 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 y comercio “**California SWILL**”, bajo el registro número 174330, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **BON APPETIT, S.A. DE C.V.**, vigente desde el 09 de mayo de 2008 hasta el 09 de mayo de 2008, para proteger y distinguir: “*cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, bebidas energizantes*”. (Ver folios 27 y 28).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**CALIFORNIA NIÑOS (CALIFORNIA KIDS)**”, bajo el registro número 76965, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **BON APPETIT, S.A. DE C.V.**, vigente desde el 03 de setiembre de 1991 hasta el 03 de setiembre de 2011, para proteger y distinguir: “*jugos de frutas, jugos de tomate, néctar de frutas, ponche de frutas, piña colada, crema de coco y refrescos concentrados de frutas*”. (Ver folios 75 y 76).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**california**”, bajo el registro número 116393, en **Clase 32** 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: “*jugos de frutas, de piña y otros, jugo de tomate, néctar de frutas, de manzana, de papaya, de pera, de melocotón, de albaricoque, de mango, de guayaba y otros, ponche de frutas, ponche hawaiano,*



delicious punch y otros". (Ver folios 77 y 78).

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 inadmisibles por derechos de terceros, así desprendiéndose de su análisis y cotejo con las marcas inscritas detalladas en el Considerando Primero de la presente resolución, por cuanto los productos de las marcas inscritas se relacionan con los productos de la marca solicitada, y asimismo del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud entre éstas, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por lo que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, por cuanto se pretenden proteger productos que pueden ser relacionados, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando con el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, observándose que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la parte apelante alega que no lleva razón el Registro al rechazar la solicitud presentada ya que su representada cuenta con registros ya inscritos tanto en Costa Rica como en otros países, motivo por el cual es contradictorio que le Registro rechace la presente solicitud de inscripción del signo "**California Squiz (DISEÑO)**". Asimismo recalca que es de suma importancia tomar en cuenta que el titular de las marcas inscritas emitió carta de consentimiento



para que la marca solicitada pueda ser inscrita y coexistir con las marcas de su propiedad en nuestro país, carta que consta en autos. Alega que el hecho de que su representada sea la titular de las marcas inscritas y presentadas en Costa Rica, así como de todas las demás marcas cedidas por la empresa BON APPETIT, S.A. DE C.V., según consta en el documento de cesión aportado a los autos como prueba para mejor resolver, aunado a la carta de consentimiento emitida por BON APPETIT, S.A. DE C.V. y PAIGEW LIMITED CORPORATION es que esta última como titular de las marcas, puede explotarlas y generar nuevas marcas a partir de las ya existentes, como es el presente caso con la palabra “CALIFORNIA”. Adicionalmente debe considerarse que ambas marcas contienen suficientes elementos que las distinguen y pueden ser consideradas diferentes sin que haya posibilidad o riesgo de confusión alguno, debiendo tener en cuenta también que los productos protegidos por las diversas marcas aquí enfrentadas son distintos, siendo los de las marcas inscritas más específicos y no ocasionarían ninguna confusión entre sus consumidores, quienes son personas especializadas, que recomendarán el uso de uno u otro producto, sin considerar la marca a la que pertenecen y de igual manera dichas marcas ya registradas han coexistido armoniosamente dentro del mercado, razón por la cual, no sería lógico alegar riesgo de confusión al consumidor, ya que la coexistencia en el mercado de estas marcas ha probado que existen suficientes motivos, criterios y rasgos que las diferencian entre si y le brindan una posibilidad sin vicios de confusión al consumidor de elegir el producto que desee.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN. LA CARTA DE CONSENTIMIENTO Y LA CESIÓN DE MARCAS PRESENTADAS A LOS AUTOS. 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.

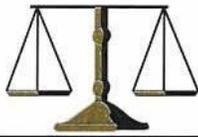
La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, indicado el primer inciso en la resolución apelada, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora 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 “California Squiz (Diseño)”, denominativamente es muy similar a los inscritos a favor de la empresa BON APPETIT, S.A. DE C.V., “California SWILL (DISEÑO)” y “CALIFORNIA KIDS”, pero el signo principal y que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa “**California**”, que pareciera hacer alusión a una familia de marcas, ambos tienen el mismo término, constituyéndose este como 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 ocupan una posición de acompañamiento en el presente caso, a la marca “CALIFORNIA”. Por eso a criterio de este Despacho 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 podrán ser fácilmente confundibles ya que son los mismos y otros se encuentran íntimamente relacionados y el consumidor no tendría posibilidad de distinguir si los mismos con esa marca son los que ofrece una empresa o viceversa.

En cuanto a la Carta de Consentimiento de autos, los alegatos dados por la parte involucrada sea la solicitante (recurrente) ante este Tribunal, van dirigidos a indicar que el titular de los signos inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, concedió su consentimiento en forma expresa para que procediera el registro de la marca solicitada “**California Squiz (DISEÑO)**”. Que mediante escrito que corre a folio 12, por el cual se aportó el documento antes citado a folios 13 al 16, se reconoce tácitamente que las marcas enfrentadas van a coexistir en el mercado, y se manifiesta el consentimiento expreso para la inscripción de la marca “**California Squiz (DISEÑO)**”, a nombre de la empresa PAIGE LIMITED CORPORATION.

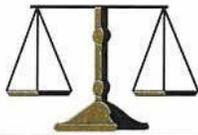
Ahora bien, ¿Podrá una carta de consentimiento resolver ese riesgo de confusión al consumidor? En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compran bienes, productos o servicios, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente. En el caso concreto, el consumidor comprará un producto



alimenticio (bebidas), sea para la marca solicitada *“aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”* y para las marcas inscritas *“cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, bebidas energizantes”* y *“jugos de frutas, jugos de tomate, néctar de frutas, ponche de frutas, piña colada, crema de coco y refrescos concentrados de frutas”*.

El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el interés del consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente a la oposición del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de productos o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad y distintividad.

El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, ambas titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de venta de productos alimenticios sean bebidas, hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, pudiendo las marcas enfrentadas con las similitudes apuntadas por el órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento, que consta en autos, no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas



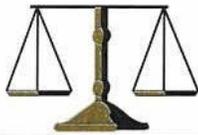
similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: *a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.*

Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, sea el documento que consta en autos, que ni siquiera están regulado normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por *disposición legal*, escapa del operador jurídico.

Por todo lo anteriormente expuesto lleva razón el Registro en los argumento dados en la resolución apelada antes dados, criterio que avala este Tribunal y rechaza los agravios expuestos por el recurrente en cuanto a los puntos analizados supra, ya que, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de un signo marcario, así, como el derecho exclusivo protegido con ese signo.

Sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor.

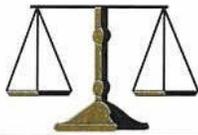
Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia*



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 e íntimamente relacionados otros, debe necesariamente rechazarse la solicitud de inscripción propuesta.

En lo que respecta, al documento de cesión aportado a los autos, que corre a folios 46 al 69, no se nota en éste que conste la cesión de las marcas por las cuales no resulta posible la inscripción de la marca solicitada que objetó el Registro de la Propiedad Industrial, sea de las marcas indicadas en los puntos 1 y 2 del Considerando Primero de esta resolución, propiedad de la empresa BON APPETIT, S.A. DE C.V., ante lo cual dicho documento no resulta relevante para resolución del presente asunto.

Igualmente el hecho que la prueba de que una marca casi idéntica y en la misma clase del nomenclátor internacional, esté inscrita ya en nuestro país a nombre de la empresa solicitante, no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción. De la misma forma el hecho de que marcas similares se encuentren inscritas en otros países, no es vinculante, ya que la inscripción que opera en nuestro país es territorial.



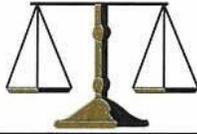
Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar aún más sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

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 el signo cuyo registro se solicita a productos iguales a los identificados con la marca inscrita. Permitirse la coexistencia de ambos signos, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º 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 **Michael J. Bruce Esquivel** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PAIGE LIMITED CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con treinta y dos minutos y veintitrés segundos del diecinueve de mayo de dos mil diez, 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 N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 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 **Michael J. Bruce Esquivel** en su condición de



Apoderado Especial de la empresa **PAIGE LIMITED CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con treinta y dos minutos y veintitrés segundos del diecinueve de mayo de dos mil diez, la cual se confirma. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33