



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Exp. N° 2009-0484-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio “CALIFORNIA POP (DISEÑO)”**

**COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen No. 10764-06)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 710-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con diez minutos del seis de julio de dos mil nueve.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la **Licenciada Nicol Rudín Arroyo**, mayor, soltera, Abogada, vecina de San José, Santa Ana, Pozos, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta- cero novecientos sesenta y dos, en su condición de Apoderada Especial de la sociedad **COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- cero once mil ochenta y seis, con domicilio social en San José, La Uruca, trescientos metros oeste y cien metros al norte de Aviación Civil, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con veinticuatro minutos y cuarenta y tres segundos del trece de febrero de dos mil nueve.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el 20 de noviembre de 2006 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Michael Joseph Bruce Esquivel**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **BON APPETIT, S.A. DE C.V.**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CALIFORNIA POP (DISEÑO)**”, en **Clase 32**



de la nomenclatura internacional, para proteger 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.

**SEGUNDO.** Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido al efecto la Licenciada Nicol Rudín Arroyo, de calidades y condición señaladas, formuló oposición al registro solicitado, alegando, en términos generales, que el distintivo marcario presenta similitud gráfica y fonética con las marcas inscritas cuyo titular es su representada, manifestando asimismo la notoriedad de su marca “**POPS**”.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas con veinticuatro minutos y cuarenta y tres segundos del trece de febrero de dos mil nueve, dispuso: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas (...), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**CALIFORNIA POP (DISEÑO)**”, en clase 32 internacional; presentada por **MICHAEL BRUCE ESQUIVEL**, en representación de la empresa **BON APETIT, S.A. DE C.V.**, la cual se acoge. (...) **NOTIFÍQUESE**”.*

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Nicol Rudín Arroyo, mediante escrito presentado el 5 de marzo de 2009 interpuso *Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio*, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 27 de mayo de 2009, una vez otorgada la audiencia reglamentaria, 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



**Redacta la Jueza Ortiz Mora; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se reformula de la siguiente manera el elenco de hechos probados contenido en la resolución venida en alzada, con el propósito de incluir el respaldo documental que les corresponde: “**1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS S.A.**, se encuentran inscritas y vigentes las **señales de propaganda** “POPS LA GRAN TENTACIÓN” (folios 119 y 120) y “CHARLIE POPS” (folios 123 y 124); los **nombres comerciales** “POPS FANTASÍAS” (folios 121 y 122), “POPS LIGHT” (folios 125 y 126), “FANTASIAPOPS” (folios 127 y 128); y las **marcas** “CHOCOPOPS” (folios 129 y 130) y “FRUTIPOPS” (folios 131 y 132)”.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal advierte como hecho no demostrado la notoriedad de las marcas propiedad de la empresa Compañía Americana de Helados, Sociedad Anónima.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, del análisis en forma global y conjunta que hizo de la marca solicitada “**CALIFORNIA POP (DISEÑO)**”, con los signos distintivos de la opositora supracitados, determinó que no existía similitud ni gráfica ni fonética, ya que se denotan más diferencias que semejanzas, que las mismas son totalmente distintas, descartando un posible riesgo de confusión (directa o indirecta) en el público consumidor, razón por la cual no existe argumento para denegar la inscripción de la marca “**CALIFORNIA POP (DISEÑO)**”.

Por su parte, el recurrente basó sus agravios en la existencia de similitud gráfica y fonética entre



el signo solicitado y los signos propiedad de su representada, que el signo que identifica la marca “CALIFORNIA POP (DISEÑO), no cuenta con suficiente distintividad para que se otorgue su registro; que el diseño de la marca “CALIFORNIA POP”, atenta contra las marcas de Compañía Americana de Helados S.A., por cuanto en el signo la palabra que se identifica con mayor claridad es POP, y que la palabra CALIFORNIA es poco perceptible a primera vista. Finalmente, que cuando una marca como la de su representada es considerada notoria y célebre en Centroamérica, no es necesario que se encuentre inscrita en la misma clasificación que la marca a la que se oponen, siempre y cuando se cree confusión al consumidor.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.** Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veinticuatro minutos y cuarenta y tres segundos del trece de febrero de dos mil nueve debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 incisos a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La inscripción de la marca que se gestiona “**CALIFORNIA POP (DISEÑO)**” resulta ininscribible al existir una semejanza de tipo gráfica y fonética con los signos inscritos sean las **señales de propaganda** “POPS LA GRAN TENTACIÓN” y “CHARLIE POPS”; los **nombres comerciales** “POPS FANTASÍAS”, “POPS LIGHT” y “FANTASIAPOPS”; y las **marcas** “CHOCOPOPS” y “FRUTIPOPS”; nótese, que los términos cotejados comparten en grado de identidad los términos “**POP**” y “**POPS**”, que son los elementos predominantes y los que más recordará el consumidor, aunque a la marca solicitada se le antepone la palabra “**CALIFORNIA**” y las inscritas contienen otros términos antepuestos como “**FANTASÍA**”, “**FRUTI**”, “**CHOCO**” y “**CHARLIE**”, el consumidor medio tiende a identificar el producto por el elemento predominante, siendo conforme al diseño de la marca solicitada el término “**POP**” que es similar al vocablo predominante de las marcas, nombres comerciales y señales de



propaganda inscritas “**POPS**”. Ese elemento, entendido como aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, es recogido por la doctrina al establecerse que: *“Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...”* (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316). Tal situación provoca que gráficamente, las denominaciones enfrentadas a simple vista, sean parecidas, lo que le resta distintividad al signo solicitado. En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da, pues el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar.

Precisamente, es esa similitud en sí lo que impide el registro solicitado, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión y un riesgo de asociación empresarial en el consumidor medio, especialmente en relación con los signos distintivos inscritos, ya que se pretende proteger productos relacionados a los amparados por éstos, a saber helados y yogurts, como los propuestos por la marca solicitada sean bebidas, otras bebidas no alcohólicas (energizantes y preparaciones), zumos de frutas y siropes, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, lo cual va en contra de la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Además, no sólo existe la posibilidad de que pueda coincidir la exposición de los productos en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, sino que podría darse la confusión de ese público, al momento de escoger el producto, ya que el tipo de consumidor es el mismo, dicha situación, conlleva a concluir, que es alta la probabilidad de que las marcas sean confundidas. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos...”*.



**QUINTO.** Aunado a lo anterior, merece señalarse, que según se constata del expediente (folios 119 al 132) la opositora tiene inscritos desde el año 1990 y años en adelante hasta el 2000, los signos compuestos por el término predominante “**POPS**”, resultando que ese elemento denominativo, que es un término de fantasía pues no tiene traducción al español, fue creación propia y primigenia de la empresa **COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS S.A.**

A diferencia de lo que sostiene el Registro a quo, que los productos identificados por las marcas enfrentadas pertenecen a clases distintas de la Clasificación de Niza y por ello se diferencian lo suficiente como para no crear confusión en los consumidores, la marca solicitada protege bebidas en clase 32, por lo tanto su ubicación en los establecimientos comerciales propiedad de la apelante es distinta y por ende poseen distintos canales de comercialización, razones por las cuales desde ese punto de vista, la marca solicitada no generaría confusión con las marcas inscritas; fundamentos que no comparte este Tribunal, por el contrario, el término en disputa fue inscrito y lanzado al mercado por la **COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS S.A.**, razón por la que si otra empresa ahora pretende utilizarlo para productos que están relacionados con los protegidos, indudablemente generaría un riesgo de confusión en el consumidor, ya que éste podría asociar que las marcas que inicien o contengan los términos “**POP**” o “**POPS**” y se apliquen a productos de la clase 32 o 30, o estén relacionados con un nombre comercial o una señal de propaganda, tienen un mismo origen o proceden del mismo productor o comercializador.

Así las cosas, el signo solicitado “**CALIFORNIA POP (DISEÑO)**”, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión y asociación que podría presentarse ante la



coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En consecuencia, lleva razón la recurrente, ya que de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**CALIFORNIA POP (DISEÑO)**”, sería consentir un perjuicio a la empresa titular de las signos distintivos inscritos, y por otro lado se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir.

**SEXTO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD ALEGADA.** En lo que respecta a la notoriedad alegada por la empresa recurrente ostentada por sus signos distintivos inscritos, es criterio de este Tribunal que si bien es cierto los signos marcarios “**POPS**”, gozan de amplio conocimiento por los consumidores en Costa Rica, la empresa recurrente no logró demostrar dicha notoriedad con la escasa prueba aportada a los autos, de conformidad con lo establecido por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y 31 del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002, y 16,2 del Acuerdo sobre los aspectos, de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Al respecto es ilustrativa la siguiente transcripción de un pronunciamiento del “Centro de Mediación y Arbitraje de la Ompi (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte, que dice “...*la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento de mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige solo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la*



*publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y publicidad o promoción de la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso...*” (Decisión del Panel Administrativo, caso N° D 2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que deben rechazarse los agravios supra indicados, toda vez que no se podría afirmar que los signos inscritos “POPS” sean notorios, como lo manifiesta la empresa apelante, pues no se aportó al expediente prueba idónea acerca de los criterios establecidos por ley para reconocer la notoriedad, prueba que de conformidad con el párrafo in fine de artículo 44 de la Ley de Marcas, debe ser aportada, a efecto de demostrar la notoriedad del signo. Por consiguiente, no es suficiente que la propietaria de dichos signos asegure que éstos son notorios, si no que se requiere como requisito sine qua non, que ésta presente pruebas suficientes, que vengán a demostrar la notoriedad que alega, ya que con los documentos que constan en el expediente, lo que comprueba es la existencia de los mismos, no así la notoriedad de éstos.

**SÉTIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Nicol Rudín Arroyo, en su condición de apoderada especial de la sociedad **COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con veinticuatro minutos y cuarenta y tres segundos del trece de febrero de dos mil nueve, la cual se revoca.

**OCTAVO. 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2





de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Nicol Rudín Arroyo, en su calidad de apoderada especial de la sociedad **COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con veinticuatro minutos y cuarenta y tres segundos del trece de febrero de dos mil nueve, la cual se revoca. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**—

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que los jueces Guadalupe Ortiz Mora y Adolfo Durán Abarca, a pesar de que estuvieron presentes en la votación de este asunto, no firman la resolución definitiva por encontrarse disfrutando de vacaciones legales.---



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**