



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0507-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. 1728-2015)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

### *VOTO No. 954-2015*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del diecisiete de noviembre 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 catorce horas con dieciséis minutos y doce segundos del cuatro de junio de dos mil quince.

#### *RESULTANDO*

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 23 de febrero de dos mil quince, el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio: “**California (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.** Que mediante resolución dictada a las 11:06:55 horas del 3 de marzo de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas las marcas “**CALIFORNIA**” y “**FLOR DE CALIFORNIA**” en clase 29 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir productos idénticos, similares y relacionados, propiedad de las empresas **PAIGE LIMITED CORPORATION** y **OTIS MCALLISTER INC.**, respectivamente; y en razón de ello le opusieron los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas con dieciséis minutos y doce segundos del cuatro de junio de dos mil quince, 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 16 de junio de 2015, 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 2 de setiembre 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, la nulidad o a la invalidez 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, 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 “**california (DISEÑO)**”, bajo el registro número 116392, en **Clase 29** 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: “*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*”. (Ver folios 30 y 31)

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio “**FLOR DE CALIFORNIA**”, bajo el registro número 215603, en **Clase 29** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **OTIS MCALLISTER INC.**, vigente desde el 16 de enero de 2012 hasta el 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*”. (Ver folios 32 y 33)

**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 parcialmente la inscripción de la marca solicitada dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende 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 son idénticos, similares y se relacionan con los productos de la marca solicitada en cuanto 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; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”. Asimismo del estudio integral de las marcas inscritas y solicitada, se comprueba que hay similitud entre éstas ya que comparten el término “CALIFORNIA”, lo cual podría causar riesgo de confusión y asociación empresarial en los consumidores, ya que del análisis comparativo de los signos fonética, gráfica e ideológicamente y en relación con sus listas de productos se determinó, que para algunos de sus productos no hay suficientes diferencias que les permitan coexistir y el hacerlo atenta contra los derechos ya inscritos de un titular y aunque sus logos son distintos, lo que queda en la mente del consumidor es la parte denominativa la cual en ambos es idéntica. Por lo anterior el Registro consideró que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento.

Por su parte, el apelante alega que no existe ni podría existir ningún riesgo de asociación o de confusión al público consumidor ya que el signo solicitado es completamente distinto a los signos inscritos, y al hacer un cotejo marcario entre los signos enfrentados se observan notables diferencias. Señala que al realizar un cotejo gráfico se observa que la marca solicitada y las marcas inscritas son completamente diferentes y cada una de ellas tiene un respectivo dibujo o está acompañado de ciertos adjetivos tales como Flor de California motivo por el cual el consumidor distinguiría con facilidad un producto de otro similar. Agrega que en el plano fonético también se encuentran notables diferencias, ya que si bien, el Registro ha expresado que la palabra California no aporta un criterio diferenciador, en el presente cotejo es importante manifestar que el consumidor sabe muy bien el producto que quiere seleccionar, por lo que no incurriría en ningún riesgo de confusión al existir diseños tan distintos. Concluye que al realizar un análisis en cuanto a los productos que protegen su marca cumple a cabalidad con el principio de especialidad, ya que si bien al igual que las marcas registradas protegen productos descritos en la clase 29, y en el caso de Flor de California sus productos son muy distintos y la marca California presenta una variedad que no cubren su solicitud, la cual con las marcas inscritas vendrían de canales de distribución completamente distintos mencionados con claridad en las respectivas etiquetas, por lo que el consumidor podría discernir con facilidad la proveniencia de sus respectivos productos, resultando



el signo solicitado susceptible de inscripción registral y por lo tanto al no buscar engañar al público consumidor y al analizar el carácter distintivo de este signo no cumple con 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.** 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, 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 (DISEÑO)**”, denominativamente es muy similar a los inscritos, “**california (DISEÑO)**” y “**FLOR DE CALIFORNIA**”, a nombre de las empresas citadas, ya que el elemento principal y que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa “**California**”, constituyéndose en la parte preponderante y en este caso también el factor tópico de cada uno de los signos enfrentados, siendo en el caso de la marca propuesta el único vocablo que la conforma aunado a su parte figurativa. Aunque las inscritas contengan otros elementos que las diferencian de la solicitada, como es la parte figurativa en una y otros vocablos en la otra, esos elementos ocupan una posición de acompañamiento o elementos secundarios a la marca “**CALIFORNIA**”. Por eso a criterio de este Tribunal lleva razón el Registro en sus argumentos, al indicar que las 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 como “*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*”, podrán ser fácilmente confundibles ya que son los mismos, algunos similares y otros se encuentran íntimamente relacionados y tienen los mismos canales de distribución y comercialización con los protegidos con las marcas inscritas, siendo que el consumidor no tendría posibilidad de distinguir si esos productos con esa marca son los que ofrece una empresa o viceversa.



Sin embargo, este Tribunal considera posible que se continúe con la solicitud de la marca para los productos que a juicio de este órgano de alzada no se relacionan entre sí, tales como “*huevos, leche y productos lácteos*” para la clase 29 internacional, siguiendo para ello la filosofía del segundo párrafo del artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que indica:

*“Artículo 18.- Resolución. [...] 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. [...]”*

En razón de la norma anterior y lo expuesto supra, este Tribunal considera que se debe continuar con el trámite de inscripción de conformidad con el citado párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de los productos indicados (huevos, leche y productos lácteos), por considerar que no guardan relación con los protegidos por las marcas inscritas, no solo por no estar contenidos entre los productos que protegen los signos registrados sino además porque no tienen los mismos canales de distribución o comercialización, evitando así confundir al consumidor medio. Para llegar a esta determinación, el Tribunal aplicó el citado artículo 18, junto con el principio de especialidad que se regula en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que permite la inscripción de signos iguales pero que protejan productos y servicios diferentes.

Respecto a este principio 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 anterior, no lleva razón el Registro en los argumentos dados en la resolución apelada, en cuanto a rechazar la inscripción de la totalidad de los productos que se protegen con la marca solicitada, ya que, este Órgano de alzada arriba a la conclusión de que existen algunos que sí pueden continuar con su solicitud de protección bajo la marca pretendida. Respecto al resto de los productos y bajo el signo propuesto efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas contrapuestas y asimismo al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos iguales, similares y relacionados a los identificados por los signos inscritos, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión y un riesgo de asociación en el consumidor medio.

En razón de todo lo anterior, de permitirse la coexistencia de los signos enfrentados según fue analizado supra, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por lo expuesto, lo procedente es declarar parcialmente con 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 catorce horas con dieciséis minutos y doce segundos del cuatro de junio de dos mil quince, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**California (DISEÑO)**”, 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 inscripción para los siguientes productos: “*huevos, leche y productos lácteos*”.

**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, y29 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 catorce horas con dieciséis minutos y doce segundos del cuatro de junio de dos mil quince, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**California**”, 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 inscripción para los siguientes productos: “*huevos, leche y productos lácteos*”, si otro motivo ajeno al 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***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**