



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2015-0569-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “AGUA OZONIZADA CALIFORNIA AGUA POTABLE TRATADA (DISEÑO)”

GLORIA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-1641)

Marcas y Otros Signos

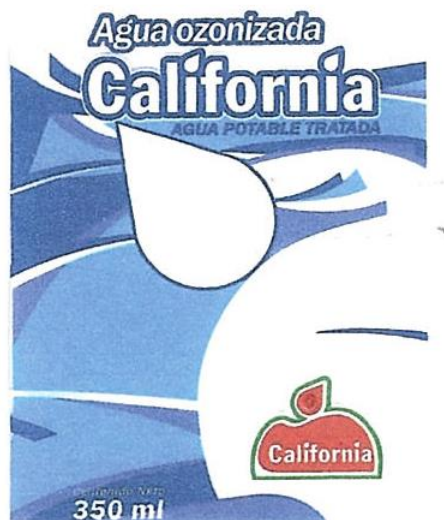
VOTO N° 081-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del tres de marzo de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Mark Beckford Douglas**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-857-192, en representación de la empresa **GLORIA, S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintinueve minutos y cinco segundos del dos de junio de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de febrero de 2015, el licenciado **Mark Beckford Douglas**, en la condición indicada solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio denominada “**AGUA OZONIZADA CALIFORNIA AGUA POTABLE TRATADA (DISEÑO)**” en **Clase 32** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Agua, aguas minerales y otras preparaciones para elaborar bebidas*”, con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que mediante resolución de las diez horas con veintinueve minutos y cinco segundos del dos de junio de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el licenciado **Beckford Douglas**, en representación de la empresa solicitante recurrió la resolución referida y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

CUARTO. 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 fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos demostrados y de interés para el dictado de esta resolución los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas nombre de la empresa **LIVSMART BRANDS S.A.** y en clase 32 de la nomenclatura internacional las marcas:

a) “**CALIFORNIA (diseño)**” bajo el Registro No **116393** vigente desde el 28 de setiembre de 1999 y hasta el 28 de setiembre de 2019, y protege: “*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*” (folio 43).

b) “**ICE COOL CALIFORNIA (diseño)**” bajo el Registro No **172325** vigente desde el 18 de enero de 2008 y hasta el 18 de enero de 2018, y protege: “*cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*” (folio 44).

c) “**CALIFORNIA ICE COOL (diseño)**” bajo el Registro No **238708** vigente desde el 19 de setiembre de 2014 y hasta el 19 de setiembre de 2024, y protege: “*aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*” (folio 45).

II. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas nombre de la empresa **BON APPETIT, S.A. DE C.V.** y en clase 32 de la nomenclatura internacional las marcas:

a) “**CALIFORNIA SENSES (diseño)**” bajo el Registro No **160294** vigente desde el 7 de julio de 2006 y hasta el 7 de julio de 2016, y protege: “*cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*” (folio 46).

b) “**CALIFORNIA FASCINATION (diseño)**” bajo el Registro No **160296** vigente desde el 7 de julio de 2006 y hasta el 7 de julio de 2016, y protege: “*cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras*”



preparaciones para hacer bebidas” (folio 47).

c) **“CALIFORNIA SWILL (diseño)”** bajo el Registro No **174330** vigente desde el 9 de mayo de 2008 y hasta el 9 de mayo de 2018, y protege: *“cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, bebidas energizantes”* (folio 48).

d) **“CALIFORNIA SWIRL (diseño)”** bajo el Registro No **174331** vigente desde el 9 de mayo de 2008 y hasta el 9 de mayo de 2018, y protege: *“cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, bebidas energizantes”* (folio 48).

III. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas nombre de la empresa **PAIGE LIMITED CORPORATION** y en clase 32 de la nomenclatura internacional las marcas:

a) **“CALIFORNIA ICE COOL (diseño)”** bajo el Registro No **160295** vigente desde el 7 de julio de 2006 y hasta el 7 de julio de 2016, y protege: *“cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”* (folio 50).

b) **“ICE COOL CALIFORNIA SABOR MANGO-MELOCOTÓN (diseño)”** bajo el Registro No **185675** vigente desde el 2 de febrero de 2009 y hasta el 2 de febrero de 2019, y protege: *“bebidas de jugos de frutas con sabor a mango-melocotón”* (folio 51).

c) **“ICE COOL CALIFORNIA SABOR KIWI-FRESA (diseño)”** bajo el Registro No **185677** vigente desde el 2 de febrero de 2009 y hasta el 2 de febrero de 2019, y protege: *“jugos de frutas con sabor a kiwi-fresa”* (folio 52).

d) **“ICE COOL CALIFORNIA SABOR PIÑA-COCO (diseño)”** bajo el Registro No **185678** vigente desde el 2 de febrero de 2009 y hasta el 2 de febrero de 2019, y protege: *“bebidas de jugos de frutas con sabor a piña-coco”* (folio 53).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra



hechos con tal carácter, que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción solicitada por considerar que el signo es inadmisibles por razones intrínsecas, toda vez que resulta ser engañoso en relación a los productos solicitados en Clase 32 internacional, ya que el denominativo ***“AGUA OZONIZADA CALIFORNIA AGUA POTABLE TRATADA (DISEÑO)”*** da entender que se trata de agua con ciertas características especiales, lo que entra en una clara contradicción porque se solicitó para proteger también agua mineral y otras preparaciones para elaborar bebidas. Agrega la autoridad registral que el signo es también inadmisibles por derechos de terceros, porque de su análisis y cotejo con los inscritos a nombre de otros titulares se observa que es casi idéntico y busca proteger productos de la misma naturaleza, utiliza los mismos canales de distribución y van destinados al mismo tipo de consumidor, lo que podría causar confusión en el consumidor, dado lo cual transgrede tanto el inciso j) del artículo 7, como los incisos a) y b) del artículo 8, ambos de la Ley de Marcas.

El licenciado **Mark Beckford Douglas**, manifiesta en sus agravios que no es cierto que el signo propuesto produzca confusión y mucho menos engaño, porque se dirige a proteger productos de la clase 32, como lo son: agua y preparaciones para hacer bebidas. Agrega que la terminología solicitada hay que entenderla como un todo, ya que es lo suficientemente descriptiva para distinguir estos productos. Añade que las marcas registradas cuyos titulares son Livsmart Brands S. A., Paige Limited Corporation y Bon Appetit S. A. protegen productos de la clase 32 que no están vinculados con los que se pretende proteger con la solicitada y por ello no se produciría confusión en el público consumidor, ya que si bien comparten el término california, que es un estado de los Estados Unidos de América, éstos protegen y distinguen bebidas a base de frutas y ninguno protege agua, además todos tienen diseños completamente distintos y algún calificativo: SWILL, ICECOOL, Fascination y Senses, lo que permite distinguirlos con facilidad, y por eso han coexistido en el Registro sin



riesgo de confusión, a pesar de que tienen en común este vocablo. En este sentido debe aplicarse el principio de especialidad marcaria y admitir el registro propuesto. Con fundamento en estos alegatos, el apelante solicita se declare con lugar su recurso.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra normativa marcaria es clara en que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En el caso bajo estudio resulta de interés hacer alusión a lo dispuesto en el **artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los motivos de irregistrabilidad de signos por razones intrínsecas -que son los derivados de la relación existente entre éste y su objeto de protección- específicamente en su inciso j), se impide la inscripción de un signo marcario cuando “...Pueda causar engaño o confusión sobre (...) la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo (...), o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”

Respecto del **engaño** en el derecho marcario ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en el Voto No. **1054-2011** de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, en donde se afirmó:

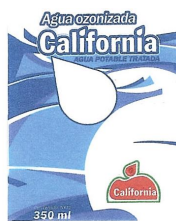
“...El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “(...) *Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)*” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**)

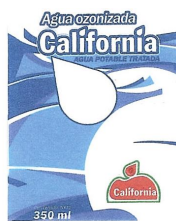
(...)



De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “(...) *El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. (...)*” **(KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)**

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación...” [Voto No 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011]



Analizado en su conjunto el signo propuesto “  ”, resulta fácil apreciar que efectivamente se trata de la unión de varias palabras y figuras que unidas refieren a agua ozonizada, sea, ciertas características especiales y por ello será percibida por el consumidor tal cual, es decir: gráfica e ideológicamente el consumidor pensará que se trata de agua ozonizada, cuando en realidad se solicita también para distinguir *agua mineral y otras preparaciones para elaborar bebidas*.

De este modo, tal como indica Otamendi, de admitirse la marca “**AGUA OZONIZADA CALIFORNIA AGUA POTABLE TRATADA (DISEÑO)**”, se hará creer al público consumidor que lo protegido es únicamente agua ozonizada, es decir con determinadas



características, lo cual no es cierto y por esto deviene en una falsa indicación de su naturaleza y calidad, que produce engaño sin que exista algún término que le aporte distintividad y por eso no es susceptible de registro, violentando lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

El Registro en su análisis concluye que el signo bajo estudio transgrede también lo dispuesto en el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas: “...*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.*”, criterio que comparte este Órgano de Alzada porque la marca propuesta no se solicita solamente para proteger agua ozonizada o agua potable.

Por otra parte, el Registro de la Propiedad Industrial al estudiar los motivos extrínsecos de irregistrabilidad del signo propuesto realizó el cotejo con los otros ya inscritos a favor de diferentes titulares (Livsmart Brands S. A., Paige Limited Corporation y Bon Appetit S. A.) concluyendo que tampoco es admisible por violentar los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

Al analizar los términos denominativos de los signos inscritos previamente: “CALIFORNIA”, “ICE COOL CALIFORNIA”, “CALIFORNIA ICE COOL”, “CALIFORNIA SENSES”, “CALIFORNIA FASCINATION”, “CALIFORNIA SWILL”, “CALIFORNIA SWIRL”, “CALIFORNIA ICE COOL”, “ICE COOL CALIFORNIA SABOR MANGO-MELOCOTÓN”, “ICE COOL CALIFORNIA SABOR KIWI-FRESA” y “ICE COOL CALIFORNIA SABOR PIÑA-COCO”, advierte este Tribunal que efectivamente en todos ellos el término predominante es CALIFORNIA. Sin embargo, excepto en el primero de ellos, en todos se han agregado elementos que no son de uso común para su objeto de protección y que permiten distinguir unos de otros.



Aunado a lo anterior, lo protegido por cada una de estas marcas es de la misma naturaleza y para el caso específico de las marcas con registros números **172325, 238708, 160294, 160296, 174330, 174331, 160295**, entre otros productos, protegen también *aguas minerales y preparaciones para hacer bebidas*, que forman parte de la lista solicitada para el signo bajo estudio. Por este motivo resulta infundada la afirmación del apelante en el sentido de que el objeto de protección del signo que pretende es diferente al de los inscritos y que por ello debe aplicarse el principio de especialidad marcario, ya que se evidencia un inminente riesgo de confusión y de asociación.

En resumen, aún en caso de que se pudiera otorgar el registro exclusivamente para agua, presenta problemas de afectación a derechos de terceros, pues queda claro que el **factor tópico** en todos los signos incluidos en el cotejo marcario es precisamente el término CALIFORNIA, el cual no puede ser considerado como de uso común por el simple hecho de ser un estado de los Estados Unidos de América, sino que la imposibilidad de concederlo se fundamenta en que es un término debidamente inscrito a favor de terceros, para distinguir productos similares a los solicitados por el apelante en clase 32, incluida “agua mineral y otras preparaciones para elaborar bebidas”.

Consecuencia de lo expresado, no son de recibo los agravios del recurrente, considerando esta instancia que el signo solicitado infringe tanto el inciso j) del artículo 7, como los incisos a) y b) del artículo 8 -ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos-tal como afirmó la Autoridad Registral en la resolución venida en Alzada.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso presentado por el licenciado **Mark Beckford Douglas**, en representación de **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintinueve minutos y cinco segundos del dos de junio de dos mil quince, la cual se confirma.



QUINTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, 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 **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintinueve minutos y cinco segundos del dos de junio de dos mil quince, la cual se confirma denegando el registro del signo “**AGUA OZONIZADA CALIFORNIA AGUA POTABLE TRATADA (DISEÑO)**”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

 Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55