

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0508-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “ ”

GLORIA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 1632-2015)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 1080-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de diciembre 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 nueve horas con cincuenta y tres minutos y veinticuatro segundos del veinte de mayo de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintitrés 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 32** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir según limitación que corre a folio 19: *“refresco de mango”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 11:28:25 horas del 4 de marzo de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas varias marcas **“California (DISEÑO)”**, en clase 32 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir productos idénticos, similares y relacionados, propiedad de varias empresas.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y tres minutos y veinticuatro segundos del veinte de mayo 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 09 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 el Juez Alvarado Valverde, 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 (DISEÑO)”**, bajo el registro número 116393, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **LIVSMART BRANDS, S.A.**, 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 42 y 43)

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“Ice Cool California bajo en calorías SOFT (DISEÑO)”**, bajo el registro número 172325, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **LIVSMART BRANDS, S.A.**, vigente desde el 18 de enero de 2008 hasta el 18 de enero 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”*. (Ver folios 44 y 45)

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“California Senses (DISEÑO)”**, bajo el registro número 160294, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **BON APPETIT, S.A. DE C.V.**, vigente desde el 07 de julio de 2006 hasta el 07 de julio de 2016, 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”*. (Ver folios 48 y 49)

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“California Fascination (DISEÑO)”**, bajo el registro número 160296, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **BON APPETIT, S.A. DE C.V.**, vigente desde el 07 de julio de 2006 hasta el 07 de julio de 2016, 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”*. (Ver folios 50 y 51)

5.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“California SWILL (DISEÑO)”**, 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 52 y 53)

6.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“California SWIRL (DISEÑO)”**, bajo el registro número 174331, 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 54 y 55)

7.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“California Icecool (DISEÑO)”**, bajo el registro número 160295, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **PAIGE LIMITED CORPORATION**, vigente desde el 07 de julio de 2006 hasta el 07 de julio de 2016, 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”*. (Ver folios 56 y 57)

8.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“Ice Cool California Sabor Mango-Melocotón (DISEÑO)”**, bajo el registro número 185675, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **PAIGE LIMITED CORPORATION**, vigente desde el 2 de febrero de 2009 hasta el 2 de febrero de 2019, para proteger y distinguir: *“bebidas de jugos de frutas con sabor a mango-melocotón”*. (Ver folios 58 y 59)

9.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“Ice Cool California Sabor Piña-Coco (DISEÑO)”**, bajo el registro número 185678, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **PAIGE LIMITED CORPORATION**, vigente desde el 2 de febrero de 2009 hasta el 2 de febrero de 2019, para proteger y distinguir: *“bebidas de jugos de frutas con sabor a piña-coco”*. (Ver folios 62 y 63)

10.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **“California Ice Cool (DISEÑO)”**, bajo el registro número 238708, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **LIVSMART BRANDS, S.A.**, vigente desde el 19 de setiembre de 2014 hasta el 19 de setiembre de 2024, 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”*. (Ver folios 46 y 47)

11.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“Ice Cool California Sabor Kiwi-Fresa (DISEÑO)”**, bajo el registro número 185677, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **PAIGE LIMITED CORPORATION**, vigente desde el 2 de febrero de 2009 hasta el 2 de febrero de 2019, para proteger y distinguir: *“jugos de frutas con sabor a kiwi-fresa”*. (Ver folios 60 y 61)

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 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 registradas son idénticos, similares y se relacionan con los productos del signo solicitado y los canales de distribución son los mismos ya que el consumidor los va a encontrar en los mismos pasillos de los supermercados y tiendas de conveniencia por lo que será inevitable que se confunda si se encuentra con dos jugos de frutas que se llaman CALIFORNIA, como ejemplo, independientemente de que tengan diseños diferentes y sean de productos de diferentes empresas, ya que el consumidor pensará que se trata de la misma marca (porque son iguales) ya que no se detendrá a buscar en el producto las empresas que lo comercializan. Asimismo del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud entre éstas ya que comparten el término “CALIFORNIA”, 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 idénticos, similares y que se encuentran 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 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la parte apelante alega que el signo solicitado no infringe la normativa indicada ya que los productos inscritos son completamente distintos a la solicitud de su representada. Señala que si bien el término “california” es muy utilizado no existe ni podría existir riesgo de asociación o de confusión al público consumidor. Agrega que los signos enfrentados presentan notables diferencias desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico ya que cada una de ellas tiene su respectivo dibujo o está acompañada de ciertos adjetivos, motivo por el cual el consumidor distinguiría con facilidad un producto de otro similar. Concluye que al realizar un



análisis en cuanto a los productos cumple a cabalidad con el principio de especialidad, ya que solamente el presente diseño protege y distingue refresco de naranja, mandarina y limón, a diferencia de los productos que protegen las marcas registradas, ninguna de estas marcas registradas protege dicha combinación de productos. Finaliza señalando que los signos enfrentados vendrían de canales de distribución completamente distintos y son mencionados con claridad en las respectivas etiquetas, por lo que el consumidor podría discernir con facilidad la proveniencia de sus respectivos productos.


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, 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 o servicios 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 “”, denominativamente es idéntico a los inscritos, “**california** (DISEÑO)”, “Ice Cool **California** bajo en calorías SOFT (DISEÑO)”, “**California** Senses (DISEÑO)”, “**California** Fascination (DISEÑO)”, “**California** SWILL (DISEÑO)”, “**California** SWIRL (DISEÑO)”, “**California** Icecool (DISEÑO)”, “Ice Cool **California** Sabor Mango-Melocotón (DISEÑO)”, “Ice Cool **California** Sabor Piña-Coco (DISEÑO)”, “**California** Ice Cool (DISEÑO)”, “Ice Cool **California** Sabor Kiwi-Fresa (DISEÑO)”, 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**”, que

con respecto a los inscritos podría pensarse por parte del consumidor que refiere a una familia de marcas, ya que todos tienen el mismo término “**California**”, constituyéndose este vocablo a su vez como la parte preponderante y en este caso también en el factor tópico de cada uno de los signos. Por otra parte, cabe indicar que los otros elementos que conforman los signos inscritos, ocupan una posición de acompañamiento o de carácter secundario que no contribuyen a identificar e individualizar en el mercado la marca solicitada. Por eso a criterio de este Despacho 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 identidad; y los productos que se ofrecen podrán ser fácilmente confundibles ya que algunos son los mismos, otros similares y los demás se encuentran íntimamente relacionados. Este hecho hace que el consumidor no tenga posibilidad de distinguir si esos productos con esa marca son los que ofrece una empresa o viceversa.

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

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 a todas luces resultan improcedentes.

Considera este Tribunal que el signo solicitado es similar a los signos inscritos ya que tienen como elemento preponderante el uso de “California”, algunos incluso con etiquetas de similares características que causarían confusión al consumidor no solo respecto del producto a adquirir sino riesgo de asociar el origen empresarial de distintas empresas. En lo que respecta al principio de especialidad, este permite la coexistencia de signos similares cuando no existe confusión en relación con los productos que pretende proteger, más no en este caso, en que existe similitud de signos para proteger y distinguir productos similares en la misma clase 32 de la nomenclatura internacional.

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 identidad 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 y un riesgo de asociación en el consumidor medio, al aplicarse al signo cuyo registro se solicita a productos iguales, similares y relacionados a los identificados con las marcas inscritas.

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 nueve horas con cincuenta y tres minutos y veinticuatro segundos del veinte de mayo de dos mil quince, 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 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 nueve horas con cincuenta y tres minutos y veinticuatro segundos del veinte de mayo de dos mil quince, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca fábrica y comercio “**California (DISEÑO)**”, en clase **32** de la Clasificación Internacional de Niza. 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

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0508-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “California Refrescos California MANGO (DISEÑO)”

GLORIA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-1632)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO No. 333-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis.

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto No. 1080-2015, de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de diciembre de dos mil quince, dictado dentro del presente expediente.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

ÚNICO. Vistas las firmas del Voto No. 1080-2015, dictado por este Tribunal a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de diciembre de dos mil quince, se denota que se consignó en forma errónea el nombre y apellidos de uno de los jueces firmantes, ya que se encuentra firmado por la juez Ilse Mary Díaz Díaz, siendo lo correcto que lo firmara la juez Priscilla Loretto Soto Arias. En razón de lo anterior, con base en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que indica: “... *En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.*”, se procede a corregir el error cometido en

el sentido de indicar correctamente los nombres y firmas que corresponden a los jueces que votaron el presente expediente.

POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en los nombres y firmas de los jueces que emitieron el Voto No. 1080-2015, dictado por este Tribunal a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de diciembre de dos mil quince, para que se lean correctamente los nombres de los Jueces firmantes de dicho voto y sus respectivas firmas, sean Norma Ureña Boza, Leonardo Villavicencio Cedeño, Priscilla Loretto Soto Arias, Jorge Enrique Alvarado Valverde y Guadalupe Ortiz Mora, y no como erróneamente se consignó.

NOTIFIQUESE.-

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora