



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0866-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “*CONSERVAS CALIFORNIA (DISEÑO)*”

GLORIA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 3131-2014)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 502-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del dos de junio de dos mil quince.

Recurso de apelación planteado por el **Licenciado Mark Beckford Douglas**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-857-192, en representación de la empresa **GLORIA, S.A.**, sociedad organizada y existente según las leyes de Panamá, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y cuatro minutos, cuarenta segundos del ocho de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de abril de 2014, el **Licenciado Mark Beckford Douglas**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “***CONSERVAS CALIFORNIA (DISEÑO)***”, en Clase 31 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir “*Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta*”, con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Mediante resolución de las quince horas, cincuenta y cuatro minutos, cuarenta segundos del ocho de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió el rechazo de plano de la marca propuesta.

TERCERO. Inconforme con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, el **Licenciado Beckford Douglas**, en la condición indicada, presentó recurso de apelación y dado que éste fue admitido, conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como único “Hecho Probado”, de interés para la resolución de este proceso el siguiente: **1-**. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita en clase 29, la marca de fábrica “**CALIFORNIA**” bajo el Registro No **116392** a nombre de la empresa **Paige Limited Corporation**, vigente desde el 28 de setiembre de 1999 y hasta el 28 de setiembre de 2019, la cual protege: *“Piña en tajadas, piña en trocitos, higos 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 lima, habichuelas tiernas, maíz dulce, vegetales mixtos, guisantes, hongos enteros, hongos en tajadas, frijolitos molidos fritos". (Ver folios 34 y 35).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción propuesta al considerar que el signo es inadmisibles por **razones intrínsecas**, ya que al contener el término "CONSERVAS" y no indicar que los productos a proteger están preparados de esa manera, resulta engañoso, violentando así el inciso j) del artículo 7, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, (en adelante Ley de Marcas). Asimismo, al hacer el análisis de las **razones extrínsecas**, dispuso rechazar el registro con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, porque existe similitud con el signo inscrito, con lo cual puede producir riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa recurrente alega que la marca solicitada es distinta a la inscrita bajo el No. 116392 porque sus productos están en clase 29 - que se caracterizan por tratarse de conservas- y los de su representada están en clase 31 -que son productos naturales- y por ello en ningún momento se causa engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, el modo de fabricación, las cualidades u otra característica. Agrega que el signo propuesto es distintivo y debe inscribirse en aplicación del Principio de Especialidad, dado que sus productos son muy distintos. Afirma que si bien ambos signos comparten el término "CALIFORNIA", tanto desde el punto de vista fonético como gráfico, dicho signo es de uso común en el comercio, pero por la diferencia en las clases se impide el engaño y el riesgo de confusión en el consumidor. Adicionalmente, manifiesta que, en los establecimientos comerciales, los productos que cada uno de los signos protege se encuentran en anaqueles diferentes, esto es, las frutas y vegetales frescos en una parte y los enlatados y



conservas en otro, por ello no es posible asociarlos, dado que el consumidor tiene el suficiente discernimiento. Con fundamento en dichos alegatos, solicita se declare con lugar su recurso.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DEL SIGNO MARCARIO PROPUESTO. El análisis de registrabilidad de los signos marcarios implica una valoración de **razones extrínsecas** e **intrínsecas**. Las primeras se refieren a la relación entre la marca sometida al proceso de registro con otras que ya se encuentren inscritas y por lo tanto ya cuenten con una protección registral. Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger.

Estos **motivos intrínsecos**, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa para el caso bajo estudio el inciso j), que establece la prohibición de registrar como marca un signo que pueda llevar a **engaño o confusión** respecto de las características del objeto de protección, tales como *la naturaleza, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.*

De acuerdo con lo anterior, verifica esta Autoridad que el elemento denominativo del signo propuesto **“CONSERVAS CALIFORNIA (DISEÑO)”** solicitado para proteger y distinguir productos naturales, a saber *“productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta”*, sí produce engaño.

La primera acepción de la palabra **“conserva”**, encontrada en el Diccionario de la Lengua Española (consultado en <http://dle.rae.es/?id=APDZwGr&o=h>), refiere a:

“conserva. 1. f. Carne, pescado, fruta, etc., preparados convenientemente y envasados herméticamente para ser conservados comestibles durante mucho tiempo.”



Esto, evidentemente, hace creer al consumidor que se trata de productos en conserva, cuando en realidad no lo es, toda vez que no se indica en la lista de protección solicitada que los productos sean de este tipo, y es ahí donde se produce el engaño o confusión sobre el modo de fabricación y sus cualidades.

Realizado el análisis anterior, concluye este Tribunal que resulta innecesario ahondar en algún otro, por cuanto el motivo intrínseco de irregistrabilidad señalado es suficiente para denegar la marca solicitada.

Sin embargo, conviene advertir que respecto del **Principio de Especialidad**, este Tribunal, dentro de otros, en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“[...] **CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Entonces, como de lo recién expuesto se colige que los signos contrapuestos son similares, casi idénticos, [...], resulta inconducente proceder a un cotejo marcario, pues presentan una igualdad casi absoluta en los campos gráfico, y fonético. Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales marcas debe hacerse partiendo de los alcances del **Principio de Especialidad Marcaria**, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en los incisos a) y b) del artículo 8º ibídem, en este caso como motivo para el rechazo o admisión de la inscripción marcaria de un signo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario, tomando en consideración además lo establecido en el párrafo segundo del artículo 18 de nuestra Ley de Marcas.

Es decir, de acuerdo con el ***Principio de Especialidad***, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca recae únicamente sobre los bienes o servicios para los que ha sido registrada, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, sino que su espectro de protección se halla limitado únicamente a los



productos o servicios para los cuales fue solicitado su registro.

[...]

De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.

Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor, [...]. Empero, si con la eventual inscripción del signo propuesto puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión. Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos [...], hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en los artículos 8º incisos a) y b) y 24 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.



De lo expuesto hasta aquí se concluye que el titular de una marca puede pretender el amparo del Derecho, así como el Registro hacerlo, cuando un tercero utiliza su propio signo, sin su autorización, para distinguir productos o servicios de la misma especie sobre los cuales se obtuvo la inscripción marcaria, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que tales productos o servicios tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante, aunque se refieran a productos o servicios de distinta especie...” (Voto No. 813-2011)

En este sentido, recuerde el recurrente que el **Principio de Especialidad Marcaria** relacionado en el Voto parcialmente transcrito, y esgrimido por él como agravio, es **aplicable únicamente cuando el signo marcario propuesto no presenta objeciones de carácter intrínseco que impidan su registro** -lo cual no sucede en este caso- y resulte necesario realizar un cotejo marcario, a los efectos de determinar si incurre en causales extrínsecas que puedan afectar derechos de terceros que tengan derechos marcarios inscritos que, en virtud de este principio, deben ser protegidos por la Autoridad Registral.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que la denegatoria del signo **“CONSERVAS CALIFORNIA (DISEÑO)”**, se fundamenta únicamente en las razones intrínsecas apuntadas líneas atrás, dado lo cual resultan inadmisibles los alegatos de la empresa apelante, en vista de que el signo solicitado provoca un inminente riesgo de confusión y engaño en el consumidor, al transgredir el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso presentado por el **Licenciado Mark Beckford Douglas**, en representación de la empresa **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y cuatro minutos, cuarenta segundos del ocho de agosto de dos mil catorce, la cual se confirma.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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 que anteceden se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Mark Beckford Douglas**, en representación de la empresa **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y cuatro minutos, cuarenta segundos del ocho de agosto de dos mil catorce, la cual se confirma y en consecuencia se deniega el registro del



signo “ ”, solicitado por la recurrente. 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. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55