



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0364-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios: “GRUPO GLORIA (DISEÑO)”

GLORIA S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-452)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0960-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cinco minutos del nueve de diciembre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Mark Beckford Douglas**, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-857-192, en su condición de apoderado especial de la empresa denominada **GLORIA S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de la República de Perú, domiciliada en Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, ocho minutos con cincuenta y un segundos del veinticuatro de abril de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de enero del 2014, el señor Mark Beckford Douglas, en autos conocido, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“GRUPO GLORIA (Diseño)”**, en clase 41 internacional, para proteger y distinguir; **“Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.”**



SEGUNDO. Por resolución final de las catorce horas, ocho minutos con cincuenta y un segundos del veinticuatro de abril de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el 06 de mayo del 2014, el señor Mark Beckford Douglas, en representación de la empresa **Gloria S.A.**, interpuso recurso apelación contra la resolución mencionada anteriormente, siendo que el Registro referido, mediante resolución dictada a las trece horas, cuarenta y seis minutos con catorce segundos del trece de mayo del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

CUARTO. 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso los siguientes:

- 1) Marca de Servicios “**Glorias Jean’s (Diseño)**”, bajo el registro número **180481**, en clase **43** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **Gloria Jean’s Coffees Holdings Pty Ltd.**, inscrita desde el 03 de octubre de 2008 y vigencia al 03/10/2018. (doc. v.f 76 y 77)



- 2) Marca de Servicios “Glorias Jean’s”, bajo el registro número **180472**, en clase **43** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **Gloria Jean’s Coffees Holdings Pty Ltd.**, inscrita desde el 03 de octubre de 2008 y vigencia al 03/10/2018. (doc. v.f 78 y 79)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“GRUPO GLORIA (DISEÑO)”**, presentada por la empresa **GLORIA S.A.**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita, por cuanto del estudio integral se comprueba que hay similitud de identidad, además de que pretenden la protección de productos relacionados y vinculados en la clase 43 internacional, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. Por lo que, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, y en consecuencia trasgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **GLORIA S.A.**, dentro de sus agravios en términos generales manifiesta que el signo solicitado por su representada pretende la protección de servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal, mientras que la marca inscrita si bien protege y distingue productos de la misma clase su servicio es más especializado y concentrado en tiendas de café y té, por lo que no causaría confusión al consumidor. Agrega que los signos contrapuestos si bien comparten la palabra **GLORIA** también cuentan con otros



elementos como colores y un diseño determinado. Por otra parte desde el punto de vista fonético, ambos signos se pronuncian de manera diferente pese a compartir la palabra Gloria, por cuanto sumado a las otras frases crea una distinción suficiente. Por lo que solicita se declare con lugar el recurso de apelación.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que



las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión, entre ellos, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Bajo dicha perspectiva, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, 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 las denominaciones, 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.

Así las cosas, 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. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de servicios “**GRUPO GLORIA (DISEÑO)**” y la marca de servicios inscrita “**GLORIA JEAN’S (DISEÑO)**”, a diferencia de lo que estima el recurrente, los signos contrapuestos contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico.

En este sentido, para el caso bajo examen tenemos que a nivel visual los signos contrapuestos “**GRUPO GLORIA (DISEÑO)**” y “**GLORIA JEAN’S (DISEÑO)**”, ambos comparten la



desinencia **GLORIA**, siendo esta la palabra más sobresaliente y representativa de ambos signos, por lo que ello subsume los otros elementos contenidos en la propuesta.

Obsérvese, en ese sentido que los citados elementos, sea, los colores del signo propuesto, así como las palabras empleadas “**GRUPO**” y “**JEAN’S**” a diferencia de lo que estima la parte, estos no juegan un papel predominante en las propuestas, ya que al pronunciar a nivel fonético ambos signos su distintividad recae como se indicó líneas arriba en la palabra “**GLORIA**”, por lo que ello induciría evidentemente a que el consumidor se encuentre en una situación de confusión con los productos que comercializa una y otra empresa. Máxime, que pretenden la comercialización de productos relacionados con la misma actividad mercantil.

Como consecuencia de estas similitudes es claro que el consumidor medio lo va asociar como si fuese de la empresa que lo tiene registrado, situación que evidentemente induciría como se ha indicado líneas arriba a confusión al consumidor medio sobre el producto y su origen empresarial.

Por otra parte, con respecto a su connotación ideológica es importante señalar que ambas marcas si bien difieren de su contextualización, el hechos de que comercialicen productos relacionados con la misma actividad comercial en “restauración” o sea respecto de servicios de alimentación, ello implica que el consumidor se encuentre en una situación de confusión por asociación, por lo que ello impide que una vez inmerso el producto en el comercio el consumidor pueda escoger de manera efectiva los productos que se comercialicen por una u otra empresa, con lo cual no podría obtener protección registral.

Aunado a ello, tampoco podría este Tribunal de alzada, obviar el hecho de que la marca registrada se encuentra inscrita desde el febrero del 2008 (76 al 79) y en este sentido, el consumidor medio maneja un grado de conocimiento con respecto al producto que comercializa dicha empresa, por ende, ideológicamente va a asociarlas dentro de la misma actividad



mercantil y bajo la misma línea de servicios, lo cual va a producir un impacto directo en el mercado dado que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a la misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito “**GLORIA JEAN’S (DISEÑO)**” propiedad de la empresa **Gloria Jean’s Coffees Holdings Pty Ltd.**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y denegar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**GRUPO GLORIA (DISEÑO)**”, presentada por la empresa **GLORIA S.A.**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial, en razón de ello se confirma la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

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 interpuesto por el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, apoderado especial de la empresa denominada **GLORIA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, ocho minutos con cincuenta y un segundos del



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

veinticuatro de abril de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que el Registro, proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**GRUPO GLORIA (DISEÑO)** en **clase 43** Internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora