

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2018-0012-TRA-PI**

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

**GLORIA, S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-5760)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 0269-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con cuarenta minutos del diecinueve de abril del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Mark Beckford Douglas**, mayor, casado una vez, abogado, cédula de identidad 1-857-192, 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 final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:59:08 horas del 26 de setiembre del 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el 16 de junio del 2017, el licenciado **Mark Beckford Douglas**, de calidades y condición dicha, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el signo “**GLORIA**” como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal,

mostaza, vinagre, salsa (condimentos), especias, hielo”, en clase 30 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 14:59:08 horas del 26 de setiembre del 2017, resolvió “[...] **Rechazar parcialmente** la inscripción de la solicitud presentada únicamente para los productos como arroz y continuar con el trámite correspondiente para la clase 30 a saber, café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo [...]”, por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad con lo que dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que el 23 de octubre del 2017, el licenciado **Mark Beckford Douglas**, en representación de la empresa **GLORIA, S.A.**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución referida, y el Registro mediante resolución dictada a las 08:47:26 horas del 30 de octubre del 2017, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**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 nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: Que en el Registro



de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica a nombre de la empresa **GRUMA, S.A.B. DE C.V.**, bajo el registro número **60578** desde el 16 de abril de 1982, vigente hasta el 16 de abril del 2022, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “arroz”. (Ver folio 24 y 25 del expediente principal).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, la representación de la empresa GLORIA, S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **GLORIA**, para proteger en clase 30 de la nomenclatura internacional café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.

El Registro de la Propiedad Industrial, en razón de dicha petición, mediante auto de prevención, indica a la empresa solicitante, que existen inscritas las marcas “**Gloria**” registro número 60578, en clase 30, “**GLORIA JEAN`S**”, registro número 180477, en clase 30, “**GLORIA JEAN`S**,

---

registro número 180479, en clase 30, “**GLORIA JEAN`S**” registro número 182697, clase 35, “**GLORIA JEAN`S**” registro número 182698, clase 35. Señala, además, que los signos inscritos y solicitados comparten el denominativo preponderante GLORIA, y que el signo pretendido está contenido en su totalidad en los signos inscritos., y que éstos buscan proteger los mismos productos y productos relacionados en la clase 30 internacional, por lo que aplica el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En virtud de lo anterior, el Registro en la resolución recurrida antes de llevar a cabo el cotejo de los signos inscritos y el solicitado, consideró que “en relación a las marcas inscritas “**GLORIA JEAN`S**” se determina que las mismas no son impedimento para la inscripción del signo propuesto ya que mediante **VOTO 2014-6547** del Tribunal Registral Administrativo consideró que “existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral”. Por lo anterior, el presente rechazo se fundamenta únicamente en la marca **ARROZ GLORIA reg. 60578**”.

Posteriormente, el Registro rechaza parcialmente la inscripción por derechos de terceros, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, toda vez que al realizar el cotejo del signo



solicitado **GLORIA** y el signo inscrito  comprueba que hay similitud, gráfica, fonética e ideológica entre éstas ya que comparten el término “GLORIA”. Además, en relación a los productos que protege la marca solicitada, dispuso que en cuanto al arroz los signos coinciden, porque la marca inscrita protege únicamente arroz. Señala el Registro que cuando los consumidores se encuentran frente a marcas idénticas o similares con productos iguales se produce un riesgo de confusión para el consumidor al pretender adquirir un producto que no es el que busca.

Consecuentemente, la Autoridad Registral aplica el principio de especialidad de la marca respecto a los demás productos del signo solicitado que no sean arroz y que no tengan relación con éste, y por ende, establece que no existe impedimento para la inscripción de los demás productos: café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal mostaza, vinagre, salsa (condimentos), especias, hielo.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, en su escrito de apelación alega que: **1-** El 26 de junio del 2017 el Registro de la Propiedad Industrial dictó prevención, manifestando entre otras cosas que la marca choca con varias marcas inscritas de la denominación Gloria Jeans y Arroz Gloria. **2.-** No es cierto, que la marca tienda a producir confusión al público consumidor, cada signo está conformado por un diseño determinado y con especialidades que la hacen distinguible ante los ojos del consumidor. **3.-** De la comparación de los signos solicitado e inscrito existen diferencias.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Considera este Tribunal que en el presente caso hizo bien el Registro en denegar parcialmente la solicitud de inscripción del signo **GLORIA**, ello, porque de acuerdo a lo señalado líneas arriba existen similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos en conflicto que llevan a riesgo de confusión al compartir el término **GLORIA**; aunado, a que de la lista de productos que pretende proteger la marca propuesta a saber, “café, té, cacao, azúcar, **arroz**, tapioca, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsa (condimentos), especias, hielo”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, se determina, que ésta incluye el producto “arroz” que distingue la



marca inscrita

en clase 30 de la nomenclatura internacional, por lo que

éstos tendrán los mismos canales de distribución, puestos de venta, y el mismo consumidor, por lo que la marca propuesta no resulta registrable únicamente para arroz. No obstante y en virtud del principio de especialidad, considera este tribunal que los demás productos, sea, “café, té, cacao, azúcar, tapioca, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsa (condimentos), especias, hielo” son muy diferentes al producto amparado arroz, por lo que para estos productos se debe continuar con el trámite de inscripción de la marca solicitada **GLORIA**, en clase 30 de nomenclatura internacional. De ahí, que debe confirmarse la resolución venida en alzada.

Respecto al alegato de la recurrente, sobre que la marca solicitada choca con varias marcas inscritas de la denominación Gloria Jeans y Arroz Gloria, el mismo es admisible parcialmente. Esto porque de la resolución recurrida se desprende que el Registro de la Propiedad Industrial citando el Voto 2014-6547 de este Tribunal, consideró que las marcas inscritas **GLORIA JEAN'S**, no constituyen un impedimento para la inscripción del signo solicitado, ya que entre éstos existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, y que el rechazo del signo se da con relación a la marca **ARROZ GOLRIA**, registro 60578, lo cual comparte este Tribunal por las razones expuestas.

En relación al alegato que expone la apelante, en cuanto a que el signo está conformado por un diseño determinado y con especialidades que la hacen distinguible ante los ojos del consumidor, el mismo no es admisible. En razón, que el signo solicitado es denominativo formado por una sola palabra, y el inscrito es mixto, en donde se puede observar que, la marca que se aspira registrar está contenida en su totalidad en la marca registrada, ya que tienen en común la palabra “**GLORIA**”. El hecho que los signos compartan el elemento **GLORIA**, y que coincidan en el producto arroz como se indicó, los consumidores podrían creer que el distintivo marcario propuesto constituye una variación del signo inscrito o bien que existe una conexión de carácter comercial entre las empresas titulares; lo que determina que, no es posible su coexistencia en el

---

comercio sin riesgo de inducir a confusión. De manera que tampoco resulta admisible el alegato que plantea la recurrente, al señalar que de la comparación de los signos solicitado e inscrito existen diferencias.

De conformidad con los argumentos expuestos, estima este Tribunal que no es procedente el registro de la marca solicitada de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos c), d) y e) de su Reglamento, únicamente para arroz, en clase 30 de la nomenclatura internacional, pero debe continuar su trámite de inscripción para los productos “café, té, cacao, azúcar, tapioca, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsa (condimentos), especias, hielo”. Por lo que es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Mark Beckforf 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 14:59:08 horas del 26 de setiembre del 2017, la que en este acto 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, 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 a las 14:59:08 horas del 26 de setiembre del 2017, la que en este acto **se confirma**. 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.**-

*Roberto Arguedas Perez*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

## **DESCRIPTORES**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**-TE. Marca registrada o usada por un tercero**

**-TG. Marcas inadmisibles**

**-TNR. 00.41.33**

