

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2018-0022-TRA-PI**



**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio**

**GLORIA S.A, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-5771)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO 0288-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Mark Beckford Douglas**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-0857-0192, en su condición de apoderado especial de la empresa **GLORIA S.A.**, una sociedad 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 dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:32:51 horas del 19 de setiembre de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 16 de junio de 2017, el licenciado **Mark Beckford Douglas**, de calidades y en la condición citada solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



, en **clase 30** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias; hielo*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las 14:02:19 horas del 27 de junio de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial le previno al solicitante que en el Registro se encuentran inscritas la



marca de fábrica **ARROZETA**, propiedad de la empresa **GRUMA, S.A.B DE C.V.**, y las marcas “**GLORIA JEANS (DISEÑO)**” y “**GLORIA JEAN’S**”, propiedad de la empresa **Gloria Jean’s Coffees Holdigns Pty Ltd**, para productos idénticos, similares y relacionados con la marca solicitada.

**TERCERO.** Que por resolución de las 14:32:51 horas del 19 de setiembre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial 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; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias; hielo. ...*”.

**CUARTO.** Que en fecha 23 de octubre de 2017, la representación de la empresa **GLORIA S.A.** planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada, razón por la cual conoce este Tribunal de alzada.

**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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la juez Ortiz Mora; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tiene como único hecho con tal carácter y que resulte de interés para la resolución de este proceso, el siguiente: **1-**. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a favor de la empresa **GRUMA, S.A.B. DE C.V.**, la marca de




fábrica **“ARROCERA LOS SAUCES ARROZ GLORIA (DISEÑO) GLORIA”**, bajo el registro 60578, inscrita desde el 16 de abril de 1982, y vigente hasta el 16 de abril de 1982, para proteger y distinguir: *“arroz”*, en clase 30 de la nomenclatura internacional (folios 17 y 18 del expediente de origen).

**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



rechazó la inscripción de la marca de fábrica y comercio , con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas). Lo anterior en virtud de que la Autoridad Registral consideró que el signo posee similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, resultando casi idéntica al inscrito. Adicionalmente, coinciden en su objeto de protección, para este caso “arroz”, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, lo cual puede provocar confusión en el consumidor.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Beckford Douglas** en representación de la empresa **Gloria, S.A.** manifestó en sus agravios que al realizar una comparación entre la marca solicitada



y la inscrita  se nota que entre ambos signos hay notables diferencias por lo que a los ojos del consumidor no se generaría confusión alguna, y con mucho mayor sentido en el caso de las preparaciones para cereales, lo cual no es un producto comercializado por la compañía titular del signo inscrito. Con fundamento en estos alegatos solicita se declare con lugar su recurso.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión o asociación respecto del origen empresarial de los productos o servicios.

En este sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas impide el registro de un signo que afecte algún derecho de terceros, prohibición que se configura, dentro de otros supuestos: cuando el signo es idéntico o similar a otro ya registrado; o en trámite de registro, por un tercero y distingue los mismos productos o servicios -u otros relacionados con estos- que puedan causar confusión en el

público consumidor (**inciso a**) o cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (**inciso b**).

La finalidad de los signos marcarios es lograr la individualización de los productos o servicios que distinga, con esto se evita que provoque alguna confusión y se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.



Una vez examinada la marca que se pretende inscribir respecto de



la inscrita con igual denominación “**GLORIA**”, sea a favor de la empresa **GRUMA, S.A.B. DE C.V.**, se advierte que son idénticas a nivel gráfico y fonético. Considera este Tribunal que el elemento preponderante de los signos enfrentados es “**GLORIA**” y que los términos “**ARROCERA LOS SAUCES**” si bien son parte esencial del signo marcario inscrito, también hacen referencia al nombre de la productora del “arroz” que este protege y distingue, siendo el elemento “**GLORIA**” el que hace la diferenciación y le otorga distintividad al signo inscrito, como bien se enmarca en el signo “**ARROZ GLORIA**”. En este sentido, se refieren al mismo producto sea “**arroz**”, en razón de lo cual, de admitirse la solicitud, efectivamente hay una gran posibilidad de provocar confusión directa e indirecta en el consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlas provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa de su derecho de elección al momento en que decida adquirir el producto que se protege y distingue con la marca inscrita.

En virtud de lo anterior, realizado el cotejo marcario conforme lo dispone el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se evidencia que efectivamente hay

más semejanzas que diferencias y; en aplicación de lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de dicha Ley, existen derechos de terceros que el Ordenamiento Jurídico ordena proteger y por esto debe denegarse el registro solicitado para “arroz”, en la clase 30 de la nomenclatura internacional.

De conformidad con las anteriores consideraciones, 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 final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:32:51 horas del 19 de setiembre de 2017, 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 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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 la empresa **GLORIA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:32:51 horas del 19 de setiembre de 2017, la que en este acto se confirma, para que se **deniegue**



el registro del signo solicitado para “arroz” y se continúe con el trámite de inscripción correspondiente para “café, té cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos”

**del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias; hielo**". 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.**

*Roberto Arguedas Pérez*

*Priscilla Loretto Soto Arias*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*