

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0120-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “GLORIA”

GLORIA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-7600)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0377-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del tres de agosto de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado **Mark Beckford Douglas**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-857-192, en representación de **GLORIA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Perú, con domicilio 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 10:40:34 horas del 2 de noviembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de agosto de 2016, el licenciado **Mark Beckford Douglas**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GLORIA (diseño)**” en clase 32 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas de mango, manzana, piña, maracuyá y pera, maíz morado, canela, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas*” con el diseño:



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:40:34 horas del 2 de noviembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar de plano la inscripción de la marca propuesta.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto el licenciado **Beckford Douglas**, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Alvarado Valverde, 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 FLORIDA PRODUCTS, S.A. la marca

“**GLORIA**”, con registro 183221 y vigente desde el 15 de diciembre de 2008, vigente hasta el 15 de diciembre de 2018, 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*” en clase 32 internacional (folio 6).

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 “”, con fundamento en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), así como del artículo 8 incisos a) y b). Lo anterior en virtud de considerarla engañosa; ya que contiene en su diseño la figura de una vaca, lo cual, en relación con los productos a proteger, puede confundir al consumidor, quien podría pensar que se trata de bebidas a base de leche o derivadas de lácteos. Aunado a lo anterior, indica la Autoridad Registral que el signo posee similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, resultando casi idéntica al inscrito. Adicionalmente, coinciden en su objeto de protección ya que se trata de los mismos productos, lo cual puede provocar confusión en el consumidor.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Beckford Douglas** manifestó en sus agravios que el signo solicitado es mixto, ya que está conformado no solo por el término GLORIA, sino que cuenta también con una grafía que lo distingue del inscrito, que es solo denominativo. Agrega que se debe observar el signo como un todo, por lo que la idea del engaño o la confusión no cabe en este caso. Manifiesta que el cotejo marcario se debe realizar tomando en cuenta las reglas establecidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas. Afirma que en este caso se rompe con el criterio del canal de distribución y comercialización, pues

se trata de productos muy distintos, derivados de signos que también son diferentes. Por ello debe declararse la coexistencia de los signos; ya que, en otros casos, con marcas pertenecientes a la misma clase y mucho más similares que las del presente, que se ha permitido la coexistencia. Con fundamento en estos alegatos solicita se declare con lugar su recurso.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En primer término, advierte este Tribunal que no



comparte el rechazo del signo **por razones intrínsecas**, como lo señala el Registro de la Propiedad Industrial, pues el diseño de la vaca no deviene en engañoso y más bien **se trata de un uso arbitrario** en relación con los productos que pretende proteger. Por ello, el consumidor promedio no se vería engañado por tal uso, haciéndole creer que se trata de productos lácteos, dado lo cual no resulta aplicable en este caso el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por otra parte, 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 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 distingue, 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 “**GLORIA (Diseño)**” respecto de la inscrita con igual denominación a favor de **FLORIDA PRODUCTS S.A.**, se advierte que son idénticas a nivel gráfico, fonético e ideológico. Además, se refieren a los mismos productos, o productos similares y de igual naturaleza, 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 los productos que se protege con la inscrita.

En virtud de lo anterior, realizado el cotejo marcario conforme lo dispone el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, 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.

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 10:40:34 horas del 2 de noviembre de 2016, 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, N° 8039 y

el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 **GLORIA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:40:34 horas del 2 de noviembre de 2016, la que en este acto se confirma



para que se **deniegue** el registro del signo “ ” que ha solicitado. 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

Kattia Mora Cordero

Leonardo Villavicencio Cedeño

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora