

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0136-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de comercio:

GLORIA, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-5765)

Marcas y otros Signos

VOTO 0399-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cincuenta minutos del cuatro de julio 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, vecino de Rohrmoser, Pavas, San José, 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 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 14:31:43 horas del 8 de noviembre del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial 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 la marca de 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 14:31:43 horas del 8 de noviembre del 2017, resolvió “[...] rechazar parcialmente la inscripción



de la marca para distinguir **arroz** no existiendo objeción alguna en cuanto a los demás productos de la **clase 30** 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 [...]”, 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. (negrita es del original).

TERCERO. Que el 10 de enero del 2018, 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 08:51:44 horas del 17 de enero del 2018, 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 Ureña Boza, 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, y vigente hasta el 16 de abril del 2022, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “arroz”. (folio 20 y 21 del legajo de apelación).

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 comercio

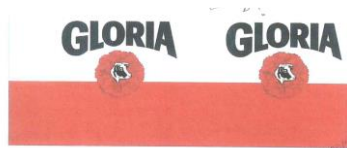


, para proteger en clase 30 de la nomenclatura internacional café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre,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

El Registro de la Propiedad Industrial, en razón de dicha petición, mediante auto de prevención de las 13:19:58 horas del 27 de junio del 2017, 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 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 el 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**”. (la negrita es del original).

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, y el signo inscrito, comprueba que hay similitud, gráfica, fonética e ideológica entre éstas ya que el elemento denominativo GLORIA

es idéntico en ambos, por lo que el consumidor podría confundirse al asumir que es una transformación del signo marcario y que devienen de un mismo origen empresarial, cuando en realidad no es así. En relación a los productos a proteger por la marca solicitada, dispuso que el único producto que se puede confundir con el signo registrado es el arroz, teniendo entonces los mismos canales de distribución y comercialización, sin que el consumidor pueda diferenciar el origen empresarial.

Finalmente, señala que los signos comparten más similitudes que diferencias a nivel gráfico, fonético e ideológico y coinciden en cuanto a la distinción del arroz, no existiendo objeción alguna en cuanto a los demás productos de la clase **30** café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas 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.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, en su escrito de apelación alega que, **1-** 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 público consumidor. **2.-** 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 , 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 preponderante **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, quien podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. 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, en clase 30 de nomenclatura internacional. De ahí, que debe confirmarse la resolución venida en alzada.

En relación al alegato que expone la apelante, sobre 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. Ello, porque cuando se está en presencia de un signo mixto, como es el caso de la marca solicitada, al analizarla en su totalidad, de forma integral y no separada, la expresión **GLORIA (repetida)**, ubicada en la parte superior del diseño la cara de una vaca, predomina sobre la gráfica.

La marca inscrita si bien se acompaña de otros elementos, el vocablo **GLORIA** prevalece, sobre todo que las otras palabras, arroz y arrocera son de uso común para el tipo de producto que protege en clase 30 de la nomenclatura internacional. El hecho que los signos compartan el elemento **GLORIA**, hace que estos tengan una similitud gráfica, fonética e ideológica, y el que coincidan en el producto arroz, lleva a que 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 riesgo de confusión y riesgo de asociación empresarial. 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 14:31:43 horas del 8 de noviembre 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 14:31:43 horas del 8 de noviembre 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.-

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Rocío Cervantes Barrantes

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

