

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0286-TRA-PI



Solicitud de registro como marca del signo

Marcas y otros signos

Gloria S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2016-12573)

VOTO 0582-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del dos de noviembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Mark Beckford Douglas, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0857-0192, en su condición de apoderado especial de la empresa Gloria S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República del 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 10:37:21 horas del 31 de marzo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. El 23 de diciembre de 2016, el licenciado Beckford Douglas, representando a la empresa Gloria S.A., solicita se inscriba como marca de servicios el signo



en la clase 43 de la nomenclatura internacional, para distinguir servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal.

SEGUNDO. Por resolución de las 10:37:21 horas del 31 de marzo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud.

TERCERO. El 25 de abril de 2017, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra la resolución final antes indicada; admitiéndose para ante este Tribunal por resolución de las 11:24:03 horas del 3 de mayo de 2017.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas de servicios, en clase 43 y a nombre de la empresa Gloria Jean's Coffees Holdings Pty Ltd:



- 1- **Gloria Jean's**, registro N° 180481, vigente hasta el tres de octubre de dos mil dieciocho, para distinguir servicios para suministrar alimentos y bebidas, servicios de restaurantes, servicios de tiendas de café y té, servicios de consultoría e información relativos al establecimiento y gestión de restaurantes y tiendas de alimentos para llevar, y la preparación y suministro de alimentos y bebidas (folios 13 y 14 legajo de apelación).

- 2- **GLORIA JEAN'S**, registro N° 180472, vigente hasta el tres de octubre de dos mil dieciocho, para distinguir servicios para suministrar alimentos y bebidas, servicios de restaurantes, servicios de tiendas de café y té, servicios de consultoría e información relativos al establecimiento y gestión de restaurantes y tiendas de alimentos para llevar, y la preparación y suministro de alimentos y bebidas (folios 11 y 12 legajo de apelación).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. RESOLUCION APELADA Y AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre las marcas inscritas y el signo solicitado, además de identidad y relación en los servicios, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que tanto en cuanto al diseño los signos cotejados como respecto de sus elementos denominativos son muy

distintos, lo cual los aleja en los planos gráfico, fonético e ideológico, y también existe diferencia en cuanto a los listados de servicios.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La comparación entre el signo solicitado y las marcas inscritas ha de realizarse atendiendo a los criterios que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J. Los signos comparten como elemento central de su aptitud distintiva al elemento denominativo GLORIA, siendo éste el que preponderantemente recordará el consumidor por ser el que puede verbalizar. Por ello es que las marcas son muy similares en los niveles gráfico, fonético e ideológico, siendo que ni la adición de FOODS en la solicitada o JEANS en las inscritas tienen la virtud de venir a crear entre los signos la suficiente diferenciación. Asimismo, el servicio de restauración contenido en el listado propuesto, está a dentro de los servicios protegidos por las marcas inscritas, por lo que hay identidad y/o relación de éstos respecto a los solicitados. En cuanto al el servicio de hospedaje temporal también está relacionado, ya que en los locales donde se hospedan las personas generalmente ofrecen también el servicio de restaurante.

Aunado a lo anterior, obsérvese que una de las marcas registradas es del tipo mixta, sea que incluye elementos denominativos y gráficos, lo cual le confiere mayor aptitud distintiva frente a los signos meramente denominativos como es el solicitado. De esta forma la doctrina ha expuesto:

El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor... (Lobato, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 301**)

Por lo expuesto considera este Tribunal que el signo propuesto no contiene un elemento que lo identifique y lo individualice plenamente de los inscritos, ya que corresponden a términos exactamente iguales como lo es GLORIA. El consumidor, al momento de observar las marcas, considerará que se trata de signos que provienen del mismo origen empresarial, lo que provocaría que se confunda al momento de ejercer su acto de consumo. Esa situación trae como consecuencia además, que a la marca se le elimine la funcionalidad para la cual fue creada, identificar plenamente los servicios, sea su función distintiva. Desde las formalidades extrínsecas el sistema de registro trata de evitar dos aspectos fundamentales en torno a la marca: a) la confusión y b) el riesgo de asociación.

Por las razones expuestas considera este Tribunal que debe declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la que se confirma.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 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 representando a la empresa Gloria S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:37:21 horas del 31 de marzo de 2017, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca

del signo . 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

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33