



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0474-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción como marca del signo GLAM (diseño)**

**Inversiones J M A del Oeste S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2900-2011)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 0209-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas veinte minutos del veintitrés de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Javier Madrigal Anderson, mayor, soltero, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos cincuenta y tres-cuatrocientos cincuenta y cuatro, en su condición Presidente de la empresa Inversiones J M A del Oeste Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos treinta y cuatro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecisiete minutos, diez segundos del diecinueve de mayo de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veinticinco de marzo de dos mil once, el señor Madrigal Anderson, representando a la empresa Inversiones J M A del Oeste S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



glam

para distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional ropa, camisas, blusas, camisetas, pantalones, abrigos, enaguas, sacos, medias, pantalonetas, gorras, sombreros, calzado.

**SEGUNDO.** Que por resolución de las diez horas, diecisiete minutos, diez segundos del diecinueve de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

**TERCERO.** Que en fecha veintisiete de mayo de dos mil once, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

**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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Mora Cordero, y;**

#### **CONSIDERANDO**



**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita la marca de fábrica y comercio **GLAM ROCK**, registro N° 184241, a nombre de Crown International Properties Establishment, vigente hasta el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, en clase 25 para distinguir vestuario, calzado, sombrerería (ver folios 16 y 17).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, encontrando similitud gráfica y fonética, además de identidad en los productos, determinó la inadmisibilidad de lo solicitado por derechos previos de terceros. Por su parte, el recurrente argumenta que las marcas se diferencian por el uso de la palabra ROCK.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	SIGNO SOLICITADO COMO MARCA
<b>GLAM ROCK</b>	
Productos	Productos



---

Clase 25: vestuario, calzado, sombrerería	Clase 25: ropa, camisas, blusas, camisetas, pantalones, abrigos, enaguas, sacos, medias, pantalonetas, gorras, sombreros, calzado
---	---

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece, numerus apertura, criterios de aplicación al cotejo marcario.

*“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.”*  
(Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293).

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **a contrario sensu**, gracias a la identidad apuntada entre los productos que distingue la marca inscrita de frente a los que pretende distinguir el signo propuesto como marca, ya que todos están referidos a vestimenta.

Así, ambos signos coinciden en el uso de la palabra GLAM, por lo tanto en dicho sentido hay un nivel de semejanza gráfica y fonética. A nivel ideológico, la palabra “glam” es una forma de abreviar a la palabra “glamour”, la cual referida a vestimenta evoca la idea de un encanto fascinante sobre ésta, entonces, en dicho nivel encontramos más bien identidad. Por ello es que no puede acordarse el registro solicitado, ya que vendría a afectar derechos previamente adquiridos por terceros. Y sobre el argumento que le otorga a la palabra ROCK la capacidad diferenciadora entre los signos, se indica que, al tratarse de los mismos productos el consumidor entenderá que el nuevo signo es tan solo una variación del previamente registrado, aprehendiendo de él su proveniencia de un mismo origen empresarial, viéndose confundido



sobre dicho aspecto, lo cual se busca evitar con los postulados establecidos por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo anteriormente considerado, lo correspondiente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 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 señor Javier Madrigal Anderson representando a la empresa Inversiones J M A del Oeste Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecisiete minutos, diez segundos del diecinueve de mayo de dos mil once, 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**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**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*