



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0888-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:

**GLORIA S.A., Apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 6545-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

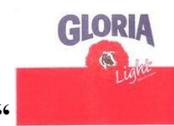
### ***VOTO No. 468-2015***

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del diecinueve de mayo de dos mil quince.*

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, mayor, casado una vez, Abogado, con oficina en San José, titular de la cédula de identidad número 1-0857-0192, 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 Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con treinta y un minutos y cuarenta y un segundos del treinta de octubre de dos mil catorce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 31 de julio del 2014 a las 11:12:37 horas, el señor **MARK BECKFORD DOUGLAS**, mayor de edad, casado una vez, Abogado, cédula de identidad número 1-0857-0192, en su condición de Apoderado Especial de **GLORIA, S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Perú, presentó la



solicitud de inscripción y registro de la **marca de fábrica y comercio** “” para proteger y distinguir: Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, en Clase 32 internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las 10:31:00 horas del 07 de agosto de 2014 el Registro de la Propiedad Industrial indicó las siguientes objeciones para el registro del signo:

*“El signo GLORIA LIGHT no es susceptible de apropiación registral, toda vez que la marca es descriptiva y engañosa respecto a las características, cualidades y naturaleza de los productos, ya que el término LIGHT (liviano), es un vocablo el cual otorga características a los productos solicitados que es materialmente imposible de comprobar, califica el producto solicitado y alude a una condición, todo de conformidad con el artículo 7 inciso d) y j) de la ley de Marcas.*

*En este Registro se encuentra inscrita la marca “GLORIA” propiedad de FLORIDA PRODUCTS S.A., bajo el registro número 183221, inscrita el 15/12/2008 y vence el 15/12/2018, en clase 32 para proteger: “Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.*

*En virtud de lo antes expuesto, no es susceptible de inscripción registral la marca solicitada, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros; resultando irregistrable al transgredir el artículo 8 literal a), b) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”.*

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las ocho horas con treinta y un minutos y cuarenta y un segundos del treinta de octubre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.**



[...]

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de noviembre de 2014, el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, en representación de la empresa **GLORIA S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 6 de abril de 2015, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

**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 dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

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

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**GLORIA**” propiedad de **FLORIDA PRODUCTS S.A.**, bajo el registro número 183221, inscrita el 15/12/2008 y vence el 15/12/2018, en clase 32 para proteger: "Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas". (Ver folio 39)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.



**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción por razones intrínsecas al provocar engaño en relación a la característica de los productos, de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos e inadmisibles por derechos de terceros, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la citada ley, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, por provocar confusión por asociación al consumidor medio en caso de coexistir los signos marcarios cotejados. Asimismo del estudio integral de las marcas, se comprueba que hay similitud entre éstas ya que comparten el término “GLORIA”, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, por lo que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, por cuanto se pretenden proteger productos idénticos, similares y que se encuentran relacionados y ello estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, observándose que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el recurrente manifiesta que el signo solicitado no es engañoso, el hecho que contenga la frase light, no significa que busque engañar sobre las diversas características que el producto podría tener, en el mercado existe una gama de productos con esa terminología sin que signifique que se engañe al consumidor. La marca no infringe el inciso j) del artículo 7 de la ley de marcas, y no busca confundir al consumidor.

Agrega que el signo solicitado al ser mixto se diferencia lo suficiente de la marca denominativa registrada, ya que el diseño y los colores que la acompañan hacen esa diferencia. Además la marca solicitada no tiende a engañar al público consumidor ya que es evocativa, da la idea al consumidor sobre productos alimenticios, todo adecuado al diseño que se está dando. El consumidor es reflexivo identifica claramente los productos de las dos marcas.



**CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO.** La doctrina explica claramente como comprobar si un signo es o no engañoso:

*“Para determinar si la marca es engañosa deben realizarse operaciones sucesivas: **Percibir el signo en relación con los productos o servicios y que el signo pueda realmente inducir al público a error.** Para que la marca sea engañosa hace falta que la posibilidad de error resulte objetivamente de una discordancia entre lo que indica o sugiere el distintivo y las características de los productos o servicios a los que pretende aplicarse. Para que esto ocurra hace falta además que la marca genere unas expectativas sobre el producto o servicios capaces de influir en la demanda y que no respondan a la verdad.*

*El carácter engañoso habrá de determinarse en relación con el producto o servicio distinguido pues un mismo signo puede ser claramente engañoso para un producto o servicio y ser meramente sugestivo para otros. Un mismo signo puede ser descriptivo o incluso sugestivo para unos productos o servicios y engañoso para otros.*

*Los casos más frecuentes de marcas engañosas son sobre:*

*La composición o naturaleza del producto o servicio;*

*El origen del producto fundamentalmente falsas indicaciones de procedencia directas- mediante la mención o representación directa de la zona geográfica o indirectas mediante la utilización de signos asociados a la misma como un monumento conocido o apellidos extranjeros o el nombre de un personaje notorio del país siempre que se trate de productos cuyas características se vinculan al origen que se sugiere”.* Tratado sobre Derecho de Marcas. 2ª edición, Carlos Fernández-Nóvoa. Ed. Marcial Pons, Madrid, 2004.

De lo antes señalado corresponde analizar el signo solicitado para determinar si es posible o no su registro, por razones intrínsecas:



Para proteger: Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de



frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, en Clase 32 internacional.

El signo solicitado contiene el término LIGHT en su conformación, para el consumidor medio o reflexivo esto quiere decir que los productos distinguidos por la marca tienen ciertas características que los diferencian de los demás productos similares, esa característica es: una cantidad menor de calorías en su composición.

En el medio nacional todo producto que dentro de su etiquetaje contiene el término Light, dirige al consumidor a su compra, pues da la idea que más saludable o acto para su consumo, verbigracia, cervezas, gaseosas, te, etc., light, supone que tiene menos calorías, esto genera una expectativa sobre el producto capaz de influir en la demanda y en la lista a proteger no se especifica la veracidad de dicha característica, el solicitante no alega que sus productos tengan esa característica en forma clara, más bien indica que es evocativa, que le da la idea al consumidor sobre los productos alimenticios, pero no da la certeza que esos productos sean bajos en calorías.

Entonces si bien en el etiquetado indica la característica “light” en el listado no se hace referencia a ello, lo que hace suponer a esta autoridad que los productos no son bajos en calorías y es allí donde estaría el posible engaño al consumidor.

La causal contemplada en el inciso j) del artículo 7 de cita referida, tiene que ver con el “[...] principio de veracidad de la marca”, ya que, *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen, y por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado [...]”*. (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.).



Por lo antes expuesto concluye este tribunal al igual que el Registro de la Propiedad Industrial que la marca solicita contraviene el literal j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que es engañosa, lo cual no la hace susceptible de protección registral al carecer de distintividad intrínseca.

**EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el



**cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? el artículo antes citado en su inciso a) es transparente e indica: al público consumidor, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Ahora bien los signos en pugna son:

	MARCA SOLICITADA	MARCA REGISTRADA
SIGNO		GLORIA
TITULAR	GLORIA, S.A.	FLORIDA PRODUCTS S.A.
PRODUCTOS	<i>Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.</i> Clase 32 internacional	<i>Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.</i> Clase 32 internacional

Del cotejo de las marcas se aprecia que los productos que distinguen son los mismos, se encuentran en la misma clase 32, se ofrecen de la misma forma, los canales de



comercialización son los mismos y van destinados al mismo tipo de consumidor. Esto se presta para incrementar el riesgo de confusión, máxime si existen semejanzas muy marcadas del cotejo de los signos que se realiza a continuación.

Cuando los signos consten de elementos figurativos y denominativos generalmente, rige el principio de que el elemento denominativo del signo suele tener mayor impacto en el consumidor que el elemento figurativo. Esto obedece al hecho de que el público no tiene tendencia a analizar los signos y suele referirse a los mismos por su elemento verbal. De lo anterior se deduce que la semejanza entre los signos es probable en aquellos casos en que los signos contienen un elemento denominativo idéntico, pero elementos figurativos distintos. En el presente caso el elemento figurativo del signo solicitado (figura de vaca) no agrega distintividad para la coexistencia de los signos, ya que el elemento denominativo “**GLORIA**”, constituye dentro de la propuesta ser el identificador e individualizador de los signos. Al estar inscrito “**GLORIA**” y constar en la publicidad, el titular marcario adquirió el efecto jurídico material de excluir a cualquier otro que se le oponga [artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos].

En el presente caso desde el punto de vista gráfico la marca solicitada contiene la denominación **GLORIA** en su conformación y es la que más se destaca, por lo tanto es idéntica a la marca registrada y presentada con anterioridad **GLORIA**.

Desde el punto de vista fonético la pronunciación de los elementos predominantes de las marcas es idéntica, por lo que se aumenta la probabilidad de confusión para los consumidores. En el plano ideológico, el término **GLORIA**, presenta muchas acepciones, de ahí que no se puede aseverar con veracidad como lo percibirá cada consumidor.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría



provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse al signo cuyo registro se solicita a productos iguales, similares y relacionados a los identificados con las marcas inscritas.

De permitirse la coexistencia de ambos signos, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado 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 por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta y un minutos y cuarenta y un segundos del treinta de octubre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

**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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, 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 por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta y un minutos y cuarenta y un segundos del treinta de octubre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se

deniegue la inscripción de la marca fábrica y comercio “”, en clase 32 de la



Clasificación Internacional de Niza. 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, 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 DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**