



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1081-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo GLORIA (diseño)

Marcas y otros signos

Gloria S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6724-2012)

VOTO N° 0510-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del nueve de mayo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Carlos Corrales Azuola, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y nueve-setecientos diecisiete, 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, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y nueve segundos del dieciséis de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dieciséis de julio de dos mil doce, el Licenciado Corrales Azuola, representando a la empresa Gloria S.A., solicita se inscriba como marca de comercio el signo



en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir panetones, panes dulces.

SEGUNDO. Que por resolución de las trece horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y nueve segundos del dieciséis de octubre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha dieciocho de octubre de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra la resolución final antes indicada; admitiéndose para ante este Tribunal por resolución de las diez horas, un minuto, treinta y cinco segundos del veintitrés de octubre de dos mil doce.

CUARTO. Que 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza; y



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio a nombre de la



empresa Gloria Jean's Coffees Holdings Pty Ltd **Gloria Jean's**, registro N° 180477, vigente hasta el tres de octubre de dos mil dieciocho, para distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional café, bebidas a base de café, extractos de café, café instantáneo, sucedáneos del café, té, bebidas a base de té, extractos de té, sucedáneos del té, cacao, bebidas a base de cacao, azúcar, chocolate, dulces y confitería, harina y preparaciones hechas de cereales, pan y pastelerías, especias (folios 8 y 9).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de 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, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de relación en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que el elemento “gloria” es evocativo de una idea, por lo tanto es débil dentro del conjunto y lo procedente es realizar el cotejo tomando en cuenta los elementos gráficos restantes, y que los productos son diferentes entre sí.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. De previo a realizar el respectivo cotejo marcario, debe este Tribunal rechazar la pretensión del apelante, en el sentido de que el cotejo ha de realizarse tomando en cuenta solamente los elementos gráficos y



no al término “gloria” contenido en ellos, por ser éste evocativo ya que posee un significado conceptual contenido en el Diccionario de la Lengua Española. No puede este Tribunal acoger la idea de que las marcas puedan ser evocativas por el mero hecho de estar compuestas o contener palabras con un sentido conceptual, considerando a ese significado de manera aislada: la gran mayoría de las palabras poseen un contenido ideológico, y su finalidad es transmitirlo; sin embargo, respecto de los signos que se solicitan registrar como marca, las palabras que los componen han de analizarse de consuno con los productos y/o servicios del listado pedido, y en dicho sentido éstas pueden resultar evocativas o sugestivas cuando imprimen en la mente del consumidor de una manera indirecta o con rodeos una idea sobre la naturaleza o características de éstos, pero también pueden resultar ser arbitrarias, o sea que su contenido conceptual no tenga asocio alguno con los productos o servicios. Asimismo, las ideas que transmiten las palabras usadas en el signo y referidas al listado pueden conllevar a que éste sea considerado exclusivamente genérico, únicamente descriptivo, o engañoso.

El apelante trae a colación la definición de “gloria” contenido en el Diccionario de la Lengua Española, sin embargo vemos cómo dicho término posee cuatro acepciones diferentes, referidas a ideas distintas, sin indicarse concretamente cuál de todas es la que permea al signo y que lo convierte en evocativo respecto de los listados de productos de las marcas bajo cotejo. Por ello es que considera este Tribunal que, amén de la visión de conjunto que debe privar al comparar signos distintivos, el término “gloria” en los signos resulta ser de índole arbitrario y no evocativo o sugestivo como lo propone el apelante.

Así, tenemos que la comparación entre el signo solicitado y la marca inscrita ha de realizarse atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. A dichos efectos utilizamos el siguiente cuadro comparativo:



Marca inscrita	Signo solicitado como marca
	
Productos	Productos
Clase 30: café, bebidas a base de café, extractos de café, café instantáneo, sucedáneos del café, té, bebidas a base de té, extractos de té, sucedáneos del té, cacao, bebidas a base de cacao, azúcar, chocolate, dulces y confitería, harina y preparaciones hechas de cereales, pan y pastelerías, especias	Clase 30: panetones, panes dulces

Vemos como ambos signos comparten como elemento central de su aptitud distintiva a la palabra GLORIA, ya que es el elemento que preponderantemente recordará el consumidor por ser el que puede verbalizar. Por ello es que las marcas son muy similares en los niveles gráfico y fonético. Asimismo, los productos del listado propuesto, sea panetones y panes dulces, son una especie del género pan y pastelerías, por lo que comparten una misma naturaleza, y respecto del resto del listado de la marca registrada los productos de la propuesta resultan estar relacionados por ser de naturaleza alimenticia, por lo que no se puede acoger el alegato del apelante en el sentido de aplicar el principio de especialidad a la solicitud en vista de la diferenciación entre los productos, ya que ésta no existe.

Todo lo anteriormente considerado impide que se pueda otorgar el registro solicitado, por trasgredir derechos marcarios de terceros.



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 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 Carlos Corrales Azuola representando a la empresa Gloria S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y nueve segundos del dieciséis de octubre de dos mil doce, 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33