



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1196- TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Fábrica “GLORIA” (DISEÑO)

GLORIA S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2012-6720)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 614-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas quince minutos del veintinueve de mayo dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Carlos Corrales Azuola, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos cuarenta y nueve setecientos diecisiete, apoderado especial de la sociedad **GLORIA S.A**, organizada y existente bajo las leyes de Perú domiciliada en República de Panamá 2461, Urb Santa Catalina, Lima 13, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y tres minutos veinte segundos del catorce de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciséis de julio de dos mil doce por el licenciado Carlos Corrales Azuola, apoderado especial de

la sociedad **GLORIA S.A**, solicita la inscripción de la Marca de fábrica proteger y distinguir en clase 32 internacional: “Jugos y Néctares”.



para



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas cincuenta y tres minutos veinte segundos del catorce de noviembre de dos mil doce, resolvió “(...) ***SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada***”

TERCERO. Que el apoderado especial de la sociedad **GLORIA S.A.**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y tres minutos veinte segundos del catorce de noviembre de dos mil doce,

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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

1-GLORIA bajo el registro número 182221, en clase 32 cuyo titular es FLORIDA PRODUCTS S.A, vigente hasta el 15 de diciembre de 2018 (Ver folio 8 del expediente)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el análisis respectivo,



encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**GLORIA**”, en clase 32 del nomenclátor internacional, ya que ambos protegen servicios relacionados entre sí. Por tal razón corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, que los hacen similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor, al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se 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 por su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En cuanto a los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van en el sentido de que no hay riesgo de confusión entre ambos signos “**GLORIA (Diseño) y GLORIA denominativa**”. Indica el apelante que la denominación **GLORIA** se constituye en una marca débil, siendo que el elemento a comparar con la inscrita no sería la parte denominativa, sino el diseño que sobresale en el signo. Agrega que la marca propuesta es evocativa, de tal manera que simplemente sugiere una idea sobre los productos, como también lo hace la marca registrada y que el elemento central que es la vaca, no se confunden. Bajo ese entendimiento, **GLORIA** la pueden usar en el comercio y la diferencia la constituye el diseño. Solicita asimismo una audiencia oral ante la Autoridad Registral.

CUARTO. ANÁLISIS DE FONDO. Considera este Tribunal que en el presente caso bien hizo el a quo en denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el estudio y análisis respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**GLORIA**”, en clase 32 del nomenclátor internacional, misma clase que la solicitada. Además continuando con el cotejo se determinó que ambos protegen productos relacionados entre sí, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas en relación con la marca inscrita, que los hace similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor.

La doctrina del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el inciso



a) es conteste en el sentido, de que los signos en conflicto deben examinarse en base a la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto. Bajo esa inteligencia, el signo solicitado y el inscrito solamente se diferencian por el diseño, ya que el elemento gráfico es idéntico y en la posición que lo ubican dentro del signo, constituye el factor preponderante, no solo por ser la parte denominativa, sino por lo vistoso dentro del signo. Obsérvese que “gloria” está constituida con letras grandes sobre el diseño que a simple vista éste se ve más pequeño.

Con lo anterior se nota, que el apelante desea que esa parte del signo, que precisamente es la denominativa se vea y no se olvide por parte del consumidor, como efectivamente es el efecto que produce la denominación en cada marca. Ya este Tribunal ha emitido reiterada jurisprudencia, apoyada en doctrina, en cuanto a que la parte denominativa se constituye en el factor tópico, en la parte sobresaliente de un signo y que es el elemento que el consumidor medio va a recordar. Es por ello incluso, que el citado artículo 24 del Reglamento a la ley de Marcas, establece la calificación de los signos opuestos basados en la impresión gráfica, con el fin de evitar que signos idénticos que protegen productos o servicios idénticos o relacionados, confundan al consumidor y de esa forma incluso, no solo se protege los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, sino también los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores, tal como se expresa en el artículo 1 de la Ley de rito.

Siguiendo con el cotejo, en la parte auditiva o fonética, también caemos en el mismo problema. Ambas denominaciones al ser vocalizadas se escuchan igual. En lo ideológico los términos “gloria”, hacen referencia al mismo significado. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición, indica entre otros, que gloria significa “*reputación, fama y honor que resulta de las buenas acciones y grandes calidades. 2. Gusto o placer vehemente.*”, por lo que ambos signos darían la misma idea al consumidor.

Ahora bien, el análisis anterior se hizo confrontando los signos desde la parte denominativa, concluyendo que son idénticas. Sin embargo el artículo 89 de la ley de Marcas y otros Signos



Distintivos, otorga la posibilidad que signos idénticos o similares se inscriban, si los productos o servicios que protege son diferentes y que no se relacionen. Ello en aplicación del Principio de Especialidad que rige la materia marcaria.

Haciendo igualmente el cotejo de los productos que protegen las marcas inscrita y solicitada, no solo están dentro de la misma clase 32 de la nomenclatura internacional, sino que los productos son similares. La solicitada lo es para “Jugos y Néctares” y la inscrita para “Cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.

Ambos signos protegen productos que se dirigen a bebidas y prácticamente la inscrita contiene los mismos productos de la solicitada, ya que “jugos y néctares”, que pueden ser bebidas a base de frutas, vegetales o cualquier otro producto que lo permita, son bebidas también que protege la inscrita, cuando se indica bebidas no alcohólicas, zumos de frutas que significa jugos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer este tipo de brebaje, de tal manera que el consumidor lo que va a asociar en uno y otro signo, es que tienen un mismo origen empresarial. Y este pensamiento deviene lógico porque las marcas tienen el mismo nombre, protegen los mismos productos y que lo único que las diferencia es un diseño de una vaca dentro de unas flores, pero el consumidor pensará que ese diseño se trata de un elemento comercial para atraer más al público y eso es precisamente lo que la Ley de Marcas pretende evitar, porque trae confusión al público consumidor.

Ante este cuadro fáctico, obsérvese que el signo propuesto no genera suficiente diferenciación ni gráfica, ni fonética, ni ideológica con el inscrito. Al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pueden coexistir en el comercio, ya que se 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 por medio de su inscripción.



En cuanto a los agravios del apelante en torno al diseño del signo, se reitera que este Tribunal ha emitido varias resoluciones en donde ha sostenido que el elemento denominativo es el central y sobre el cual se hace el cotejo, y aunque el signo solicitado sea una marca mixta, tal como la que se está analizando en este proceso, que comprende tanto elementos denominativos como figurativos, éstos últimos no son suficiente para eliminar el riesgo de confusión, ya que la primera impresión que tendrá el consumidor con la marca, será del elemento preponderante, que en el caso analizado es “**GLORIA**”.

El diseño tal como se expuso, analizado desde el punto de vista de una denominación idéntica y productos idénticos y similares, no vendría a tener ningún impacto sobre el consumidor, ya que éste pensaría que se trata de un adicional comercial a la marca ya inscrita y que él conoce, para atraer más al consumidor.

El hecho tal como lo manifiesta el apelante, de que “Gloria” es una marca débil, por lo que la comparación se debe hacer tomando en cuenta el gráfico, no es de recibo para este Tribunal. Si bien existen inscritas marcas débiles conformadas por términos de uso común, se considera que la inscrita reúne los requisitos necesarios de distintividad respecto a los productos que protege, siendo en ese sentido rechazado este argumento por no tener base legal alguna. Al igual que su agravio en cuanto a que la marca es evocativa. En este caso independientemente a que tenga esa característica o no, lo primordial para este Tribunal, es que ya existe una marca inscrita, y su titular tiene un derecho de exclusiva que la Administración Registral debe proteger con fundamento en el artículo 25 de la citada Ley de Marcas. Razón por la cual tampoco esta manifestación es de recibo.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el representante de la sociedad **GLORIA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y tres minutos veinte segundos del catorce de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, al ser violatorio del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



De la forma en que fue resuelto este proceso y visto que estamos ante una marca inscrita que se debe proteger, considera este Tribunal que la audiencia oral solicitada por la parte recurrente se hace innecesaria. Por lo anterior dicha solicitud es rechazada.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Carlos Corrales Azuola, apoderado especial de la sociedad **GLORIA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y tres minutos veinte segundos del catorce de noviembre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. Se rechaza la solicitud de audiencia oral por innecesaria. 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.**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Zayda Alvarado Miranda

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.