



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0303-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo GRUPO GLORIA

Marcas y otros signos

Gloria S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-345)

VOTO N° 808-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del once de noviembre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Mark Beckford Douglas, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad N° uno-ochocientos cincuenta y siete-ciento noventa y dos, 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 quince horas, seis minutos, veinticuatro segundos del dieciocho de marzo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dieciséis de enero de dos mil catorce, el Licenciado Beckford Douglas, representando a la empresa Gloria S.A., solicita se inscriba como marca de servicios el signo GRUPO GLORIA, en la clase 43 de la nomenclatura internacional, para distinguir servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal.



SEGUNDO. Que por resolución de las quince horas, seis minutos, veinticuatro segundos del dieciocho de marzo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca, por razones intrínsecas.

TERCERO. Que en fecha veintiséis de marzo de dos mil catorce, 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, dos minutos, veintiséis segundos del dos de abril de dos mil catorce.

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 Ortíz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita 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 58 y 59).

- 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 60 y 61).

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 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 criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 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 GRUPO 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)**

Esta tesis expuesta por la doctrina ha sido acogida y sostenida por este Tribunal en sus Votos 408 de 2008, 1047, 1074 y 1254 de 2009, 153 de 2010, 401, 583, 590, 718, 1234 de 2011, 440, 896, 951, 1000 y 1217 de 2012, 551, 638, 658, 724 y 1046 de 2013, y 266 de 2014.

Por lo expuesto considera este Tribunal que el signo propuesto, no conlleva en su propuesta 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 cual ello provoca que se confunda dentro del mercado. Esa situación trae como consecuencia además, que a la marca se le elimine la funcionalidad para la cual fue creada, “identificar plenamente los servicios que pretende proteger”, sea su función distintiva. Desde las formalidades extrínsecas el Registrador 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 deberá declararse sin lugar el recurso de apelación



interpuesto por la empresa apelante, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, seis minutos, veinticuatro segundos del dieciocho de marzo de dos mil catorce, la que se confirma en su totalidad.

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 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 quince horas, seis minutos, veinticuatro segundos del dieciocho de marzo de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo GRUPO GLORIA. 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 Ortíz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33