



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0284-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo GRUPO GLORIA (diseño)

Marcas y otros signos

Gloria S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-441)

VOTO N° 821-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas diez minutos del dieciocho 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 catorce horas, diecinueve minutos, cincuenta y siete segundos del trece de marzo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecisiete de enero de dos mil catorce, el Licenciado Beckford Douglas, representando a la empresa Gloria S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.

SEGUNDO. Que por resolución de las catorce horas, diecinueve minutos, cincuenta y siete segundos del trece de marzo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca, por razones extrínsecas.

TERCERO. Que en fecha veinticuatro 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 trece horas, diecisiete minutos, cuarenta y tres segundos del veintisiete de marzo 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 encuentran inscritas las siguientes marcas a nombre de la empresa Gloria Jean's Coffees Holdings Pty Ltd:



Gloria Jean's

- 1- De fábrica y comercio **Gloria Jean's**, registro N° 180477, vigente hasta el tres de octubre de dos mil dieciocho, para distinguir en 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 (folios 78 y 79).
- 2- De fábrica y comercio **GLORIA JEAN'S**, registro N° 180479, vigente hasta el tres de octubre de dos mil dieciocho, para distinguir en 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 (folios 70 y 71).



Gloria Jean's

- 3- De servicios **Gloria Jean's**, registro N° 180481, vigente hasta el tres de octubre de dos mil dieciocho, para distinguir en clase 43 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 74 y 75).

- 4- De servicios **GLORIA JEAN'S**, registro N° 180472, vigente hasta el tres de octubre de dos mil dieciocho, para distinguir en clase 43 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 68 y 69).



Gloria Jean's

- 5- De servicios **Gloria Jean's**, registro N° 182698, vigente hasta el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, para distinguir en clase 35 servicios de venta por mayor y al por menor de café y té, servicios de tiendas de venta al detalle de café y té, venta al detalle de chocolate, dulces y confitería, preparaciones hechas de cereales, pan y pastas, ventas al por menor de suministros, equipos y accesorios relacionados con café, incluyendo ventas al detalle en línea, servicios de franqueamiento de tiendas de café y té, suministro de asistencia técnica en la administración, en el establecimiento, diseño, construcción, equipamiento y operación de restaurantes y tienda de alimentos para llevar, servicios de consultoría de negocios relacionada con el establecimiento y gestión de restaurantes y tiendas de alimentos para llevar (folios 76 y 77).
- 6- De servicios **GLORIA JEAN'S**, registro N° 182697, vigente hasta el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, para distinguir en clase 35 servicios de venta por mayor y al por menor de café y té, servicios de tiendas de venta al detalle de café y té, venta al detalle de chocolate, dulces y confitería, preparaciones hechas de cereales, pan y pastas, ventas al por menor de suministros, equipos y accesorios relacionados con café, incluyendo ventas al detalle en línea, servicios de franqueamiento de tiendas de café y té, suministro de asistencia técnica en la administración, en el establecimiento, diseño, construcción, equipamiento y operación de restaurantes y tienda de alimentos para llevar,



servicios de consultoría de negocios relacionada con el establecimiento y gestión de restaurantes y tiendas de alimentos para llevar (folios 72 y 73).

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 productos y 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 productos y 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, se trata de elementos secundarios que no inciden en la individualización de la marca solicitada respecto a la inscrita. Asimismo, los productos contenidos en el listado propuesto, están dentro de los protegidos por las marcas inscritas pertenecientes a la clase 30, por lo que respecto de ellos hay identidad, y sobre las marcas inscritas en las clases 35 y 43, los servicios que ellas identifican están íntimamente relacionados a los productos que se pretenden distinguir con la marca pedida, por lo que no es dable aplicar al presente asunto el

principio de especialidad marcaria. Este principio constituye una herramienta de calificación para el Registrador, en el tanto ante signos marcarios iguales o similares, pero protegen productos distintos y tan distantes que ni siquiera puedan ser relacionados, las marcas pueden ser objeto de inscripción.

Por lo expuesto considera este Tribunal que el signo propuesto, no conlleva en su denominación 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 productos 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 catorce horas, diecinueve minutos, cincuenta y siete segundos del trece 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 catorce horas, diecinueve minutos, cincuenta y siete segundos del trece de marzo de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo GRUPO GLORIA (diseño). 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