

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0283-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° 2014-334)

VOTO N° 0899-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta minutos del veinticinco 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 once horas, diecinueve minutos, veintitrés segundos del trece de marzo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dieciseises 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 **GRUPO GLORIA**, 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 once horas, diecinueve minutos, veintitrés 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, veintinueve minutos, cincuenta y cinco 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- Marca 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 69 y 70).
- 2- Marca 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 73 y 74).



Gloria Jean's

- 3- Marca 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 79 y 80).
- 4- Marca 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 77 y 78).



Gloria Jean's

- 5- Marca 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 75 y 76).
- 6- Marca 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 71 y 72).

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 protegidos y que se pretenden proteger, rechaza lo peticionado por razones extrínsecas en protección del titular de la marca inscrita y la posible confusión que se genere en el consumidor.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta como agravio, que el signo solicitado se diferencia de los inscritos, tanto en cuanto al diseño como respecto de sus elementos denominativos, lo cual los aleja en los planos gráfico, fonético e ideológico. También hace referencia, de que la diferencia entre los signos cotejados se da en cuanto a los listados de productos y servicios pretendidos y los protegidos.

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. Este artículo da las pautas para que en una forma objetiva el Registrador analice la solicitud rogada, desde la óptica de las formalidades intrínsecas o extrínsecas, a efecto de determinar si esa petición puede ser objeto de inscripción con efectos jurídicos materiales.

En el caso que se estudia, los signos comparten como elemento central de su aptitud distintiva, el vocablo denominativo GLORIA, siendo éste el que preponderantemente recordará el consumidor por ser el que puede verbalizar. Ello hace que las marcas sean similares entre sí en los niveles gráfico, fonético e ideológico. La adición que la empresa solicitante le hace a la propuesta del término “GRUPO”, y la palabra “JEANS” en las inscritas, no tienen la virtud de venir a crear entre los signos la suficiente diferenciación e individualización, éstos

corresponden ser elementos secundarios que no afectan positivamente en el elemento distintivo, de tal forma que “GLORIA”, continua siendo el factor tópico que identifica la marca. Asimismo, los productos contenidos en el listado propuesto están dentro de lo protegido por las marcas inscritas pertenecientes a la clase 30, por lo que respecto de ellos hay identidad. Igualmente, sobre las marcas registradas 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 a lo peticionado el principio de especialidad marcaria, regulado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que regula la posibilidad de inscribir signos con denominaciones iguales o similares, pero los productos o servicios a proteger son diferentes y tan distantes que no es posible relacionarlos entre sí.

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 once horas, diecinueve minutos, veintitrés 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, de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, 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 once horas, diecinueve minutos, veintitrés 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. 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

Jorge Enrique Alvarado Valverde

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