



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0304-TRA-PI

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

Gloria S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-444)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0930-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta minutos del cuatro de diciembre 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 nueve horas, diecisiete minutos, doce segundos del diecinueve 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 servicios el signo.



en la clase 35 de la nomenclatura internacional, para distinguir publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.

SEGUNDO. Que por resolución de las nueve horas, diecisiete minutos, doce segundos del diecinueve 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 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, cuarenta y un minutos, diecisiete segundos del tres 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 encuentran inscritas las siguientes marcas a nombre de la empresa Gloria Jean's Coffees Holdings Pty Ltd:



Gloria Jean's

- 1- 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 franquamiento 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 60 y 61).
- 2- 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 franquamiento 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 58 y 59).

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 que se pretenden proteger y los protegidos, 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 servicios contenidos en el listado propuesto están dentro de los servicios que se protegen en las marcas inscritas, por lo que no es dable aplicar al presente



asunto 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 indicadas 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 nueve horas, diecisiete minutos, doce segundos del diecinueve 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 La Gaceta N° 169 de 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 nueve horas,



diecisiete minutos, doce segundos del diecinueve 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.**

Roberto Arguedas Pérez

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