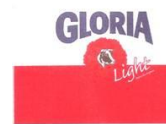




## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0399-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:

**GLORIA S.A.,** Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 6542-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

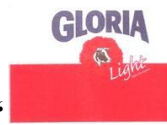
### ***VOTO No. 967-2015***


*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del diecinueve de noviembre de dos mil quince.*

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, mayor, casado una vez, Abogado, con oficina en San José, titular de la cédula de identidad número 1-0857-0192, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GLORIA, S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la República de Perú, domiciliada Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cincuenta y siete minutos y doce segundos del cinco de diciembre de dos mil catorce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 31 de julio del 2014, el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, mayor de edad, casado una vez, Abogado, cédula de identidad número 1-0857-0192, en su condición de Apoderado Especial de **GLORIA, S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Perú, presentó la solicitud de inscripción



de la **marca de fábrica y comercio** “” para proteger y distinguir: *“carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”*, en Clase 29 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las 15:16:06 horas del 07 de agosto de 2014 el Registro de la Propiedad Industrial indicó como objeciones para el registro del signo solicitado que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, así como relación de productos y servicios con las marcas inscritas **“GLORIA JEAN’S”**, bajo los registros Nos. 180479 en clase 30, 182697 en clase 35 internacional y 180472 en clase 43, y **“GLORIA JEAN’S (DISEÑO)”** bajo los registros Nos. 180477 en clase 30, 182698 en clase 35 internacional y 180481 en clase 43. Agregó además que *“[...] el signo solicitado no reúne los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario; nótese que las palabras que lo constituye contienen el término **LIGHT**, que es un adjetivo que hace referencia a que un producto tiene un contenido más bajo de lo habitual de azúcar, grasa, calorías, o de alguna sustancia que se considera perjudicial para la salud; y este término es reconocido por la población en general, por lo que el signo solicitado resulta ser engañoso por cuanto el consumidor medio al ver el signo marcario lo relacionaría con un producto light y los productos que desea proteger no lo indican. [...]”*, por lo que en virtud de ello no es susceptible de inscripción registral la marca solicitada al transgredir el artículo 8 incisos a) y b) y el artículo 7 inciso j) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las once horas con cincuenta y siete minutos y doce segundos del cinco de diciembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“[...] **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada.** [...]”*, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de abril de 2015, el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, en representación de la empresa **GLORIA S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 2 de setiembre de 2015, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

**QUINTO.** 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, la nulidad 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

#### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción por derechos de terceros, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la citada ley, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, por provocar confusión por asociación al consumidor medio en caso de coexistir los signos marcarios cotejados. Asimismo del estudio integral de las marcas, se comprueba que hay similitud entre éstas ya que comparten el término “GLORIA”, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, por



lo que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, por cuanto se pretenden proteger productos idénticos, similares y que se encuentran relacionados y ello 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 a través de su inscripción, observándose que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte el recurrente manifiesta que no es cierto que el signo solicitado tienda a producir confusión ni mucho menos ser engañoso, ni induce al público a verificar las características de un determinado producto y mucho menos es una marca engañosa, el hecho que contenga la palabra light, no significa que el producto tienda a ser liviano, ya que no se especificó de dicha manera al realizar la solicitud de productos, agrega que el término light tiene varios significados, y no se podría ver exclusivamente a que dicho producto sea liviano. Señala que la marca solicitada no podría confundir al consumidor sobre la naturaleza, procedencia o claridad del producto o servicio a proteger, ya que entre los signos enfrentados existen los suficientes criterios de distinción que el público consumidor diferenciaría de manera muy clara la existencia de un signo frente a otro signo. Concluye que el signo solicitado “GLORIA Light (DISEÑO)”, no le provoca al público consumidor ideas sobre cualidades o características que los productos pudieran tener de hecho no busca describir de ninguna manera cualidades de sus productos, motivo por el cual puede ser aceptada para su registro.

**TERCERO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO.** La doctrina explica claramente como comprobar si un signo es o no engañoso:

*“[...] Para determinar si la marca es engañosa deben realizarse operaciones sucesivas: Percibir el signo en relación con los productos o servicios y que el signo pueda realmente inducir al público a error. Para que la marca sea engañosa hace falta que*



*la posibilidad de error resulte objetivamente de una discordancia entre lo que indica o sugiere el distintivo y las características de los productos o servicios a los que pretende aplicarse. Para que esto ocurra hace falta además que la marca genere unas expectativas sobre el producto o servicios capaces de influir en la demanda y que no respondan a la verdad.*

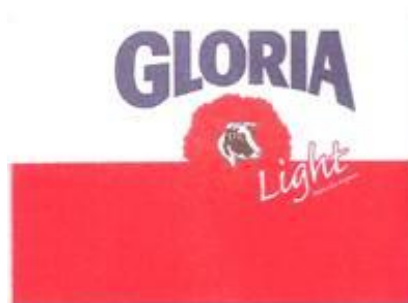
*El carácter engañoso habrá de determinarse en relación con el producto o servicio distinguido pues un mismo signo puede ser claramente engañoso para un producto o servicio y ser meramente sugestivo para otros. Un mismo signo puede ser descriptivo o incluso sugestivo para unos productos o servicios y engañoso para otros.*

*Los casos más frecuentes de marcas engañosas son sobre:*

*La composición o naturaleza del producto o servicio;*

*El origen del producto fundamentalmente falsas indicaciones de procedencia directas mediante la mención o representación directa de la zona geográfica o indirectas mediante la utilización de signos asociados a la misma como un monumento conocido o apellidos extranjeros o el nombre de un personaje notorio del país siempre que se trate de productos cuyas características se vinculan al origen que se sugiere. [...]”.* **Tratado sobre Derecho de Marcas. 2ª edición, Carlos Fernández-Novoa. Ed. Marcial Pons, Madrid, 2004.**

De lo antes señalado corresponde analizar el signo solicitado para determinar si es posible o no su registro, por razones intrínsecas:



Para proteger y distinguir: *“carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne;*



*frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”, en Clase 29 de la nomenclatura internacional.*

El signo solicitado contiene el término “*LIGHT*” en su conformación, para el consumidor medio o reflexivo esto quiere decir que los productos distinguidos por la marca tienen ciertas características que los diferencian de los demás productos similares, esa característica es: una cantidad menor de calorías en su composición.

En el medio nacional todo producto que dentro de su etiquetaje contiene el término “*Light*”, dirige al consumidor a su compra, pues da la idea que es más saludable o acto para su consumo, verbigracia, cervezas, gaseosas, té, etc., “*light*”, supone que tiene menos calorías, esto genera una expectativa sobre el producto capaz de influir en la demanda; y en la lista de productos a proteger y distinguir no se especifica la veracidad de dicha característica, el solicitante no alega que sus productos tengan esa característica en forma clara, no da la certeza que esos productos sean bajos en calorías.

Entonces si bien en el etiquetado indica la característica “*light*” en el listado de productos no se hace referencia a ello, lo que hace suponer a esta autoridad que los productos no son bajos en calorías y es allí donde estaría el posible engaño al consumidor.

La causal contemplada en el inciso j) del artículo 7 de cita referida, tiene que ver con el “[...] principio de veracidad de la marca”, ya que, “*El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen, y por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado [...]*”.




(KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.).

Por lo antes expuesto, concluye este Tribunal a diferencia del Registro de la Propiedad Industrial que la marca solicita contraviene el literal j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que es engañosa, lo cual no la hace susceptible de protección registral al carecer de distintividad intrínseca, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cincuenta y siete minutos y doce segundos del cinco de diciembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

**CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### ***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Mark Beckford Douglas**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y siete minutos y doce segundos del cinco de diciembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se

deniegue la inscripción de la marca fábrica y comercio “”, en clase **29** de la



Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*





**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**