

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0042-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios
(GLORIA) (35)**

GLORIA, S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2016-7599)

Marcas y otros signos



VOTO 0287-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas diez minutos del quince de junio de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Mark Beckford Douglas, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-857-192, apoderado especial de la empresa **GLORIA S.A**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Perú, domiciliada en Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:18:39 horas del 1 de noviembre del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que al ser las 10:34:24 horas del 09 de agosto de 2016, el licenciado Mark Beckford Douglas, apoderado especial de la empresa GLORIA S.A, solicitó se inscriba como marca de



fábrica, comercio y servicios el signo  en clase 35 para proteger y distinguir: *“Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.”*

SEGUNDO. Que al ser las 13:40:40 horas del 19 de setiembre del 2016, el representante de la empresa GLORIA S.A, aclaró que la marca solicitada es únicamente ***de servicios***, excluyendo fabrica y comercio.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:18:39 horas del 1 de noviembre del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada”***.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 10:30:25 horas del 13 de diciembre del 2016, el licenciado Mark Beckford Douglas, representante de la empresa GLORIA S.A, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de servicios **GLORIA JEAN'S**, registro 182697, cuyo titular es Gloria Jean's Coffees Holdings Pty Ltd, vigente al 21 de noviembre del 2018, en clase 35 internacional, para proteger y distinguir: “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.” (v.f. 10 expediente principal, 13 legajo de apelación).

- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de



servicios **Gloria Jean's**, registro 182698, cuyo titular es Gloria Jean's Coffees Holdings Pty Ltd, vigente al 21 de noviembre del 2018, en clase 35 internacional, para proteger y distinguir: “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.” (v.f. 12 expediente principal, 15 legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó rechazar la inscripción de la marca **GLORIA**, dado que corresponde a una marca inadmisible por derecho de terceros, según el análisis y cotejo realizado con las marcas registradas, por cuanto posee similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas similares, así como la protección de servicios destinados al mismo tipo de consumidor. Que del estudio integral de la marca se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que al existir este riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios distintivos, siendo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado registral de la sociedad en cuestión, manifestó que, no es cierto que la



marca  tienda a producir confusión al público consumidor en relación con la marca Gloria Jean's, pues cada signo registrado está conformado por un diseño determinado y con especialidades que la hacen distingible ante los ojos del consumidor; pues existen suficientes criterios de distinción sobre la naturaleza, procedencia o claridad del producto o servicio a proteger, donde el consumidor las diferenciaría de manera clara de un signo frente al otro. El signo propuesto contiene un diseño inconfundible que identifica la marca pretendida de la inscrita. Por otra parte, la marca solicitada busca proteger una serie de productos basados en la gestión de negocios comerciales, mientras que la registrada es más específica en sus servicios, como alimentación, y restaurantes especialistas en té y café, siendo ambos signos diferentes y de naturaleza disímil, lo que haría que el consumidor las distinga con facilidad y estas puedan coexistir registralmente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en perjuicio de los titulares de las marcas inscritas y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

La tutela de los intereses legítimos del consumidor y competidores así como los presupuestos de la confusión, se encuentran contemplados en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Nótese que este artículo prohíbe el registro de marcas que puedan provocar un choque de intereses, con lo cual persigue que no se provoque confusión entre productos o servicios de similar naturaleza que sean comercializados por empresas distintas. Es decir, se debe resguardar tanto al consumidor defendiéndolo en el ejercicio de su derecho de elección, como a los empresarios que se dediquen al mismo giro comercial, en su derecho a distinguir con claridad los productos y servicios de otros similares de la competencia.

Bajo ese conocimiento, este Tribunal es del criterio que es viable la registrabilidad del signo propuesto, fundamentada en la aplicación a contrario sensu del artículo 24 del Reglamento a la



Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, pues la marca de servicios , plantea unos supuestos de distintividad que le permiten conformarlo como un registro marcario, por las razones y en especial, el cotejo que a continuación se expondrá:

<i>Signo</i>		GLORIA JEAN'S	
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>Servicios</i>	<i>Servicios</i>	<i>Servicios</i>
<i>No.</i>	-----	182697	182698
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.</i>	<i>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.</i>	<i>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."</i>
<i>Clase</i>	35	35	35
<i>Titular</i>	Gloria, S.A.	Gloria Jean's Coffees Holdings Pty Ltd.	Gloria Jean's Coffees Holdings Pty Ltd.



Como puede verse, la marca de servicios solicitada corresponde gráficamente a un signo mixto de colores determinados con un dibujo de la cabeza de una vaca dentro de lo que se

asemeja a una flor, ambas están dentro de una circunferencia en forma de abanico color blanca y sobre ellas la palabra GLORIA en letras negras; la figura de la cabeza de la vaca le otorga al signo propuesto la distintividad requerida para coexistir con los signos inscritos, gozando de la distintividad necesaria para constituirse como marca, mientras que el signo mixto



Gloria Jean's, está caracterizado por el dibujo de una taza de café humeante sostenida en su base por una mano, además del término *Gloria Jean's*, observándose que se trata de términos gráficos diferentes, fácilmente diferenciables, sobre todo tomando en cuenta su eventual consumidor. El término “*Jean's*”, el cual en la disposición de conjunto la hace inconfundible con el signo solicitado, máxime que podría recordarse el pantalón vaquero ampliamente conocido por los consumidores.

Desde esa óptica fonética, la estructura de cada marca conforme a su pronunciación y entonación, se escuchan diferentes ya que, aunque comparten la palabra GLORIA, una solamente se refiere al



nombre “**GLORIA**” mientras que las inscritas **GLORIA JEAN'S** y **Gloria Jean's** lo que permite una adecuada individualización sin el posible riesgo de confusión o riesgo de asociación. Por consiguiente, los vocablos “**GLORIA**” y “**GLORIA JEAN'S**”, en términos fonéticos, resultan con una disímil sonoridad que el consumidor percibiría dentro del tráfico mercantil.

Ideológicamente, a criterio de este Tribunal, entre las marcas inscritas y la marca solicitada no existe una similitud conceptual que evoque en la memoria o el recuerdo del público consumidor una misma idea o característica que le impida diferenciar una marca de la otra o asimismo una empresa de otra.

Por otra parte, este Tribunal no está de acuerdo con lo indicado por el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto a la aplicabilidad del principio de especialidad con respecto a las signos en pugna, pues los servicios que pretende proteger uno y otro, no necesariamente se relacionan;

marca de la empresa *Gloria Jean's Coffees Holdings Pty Ltd.*, claramente se encuentra dirigida a servicios de alimentación y restaurantes con especialidad en café, té o chocolate, mientras que los de la solicitada se refieren a negocios comerciales, sean estos “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”, servicios mucho más amplios, y que unidos a la parte gráfica cual es arbitraria y muy fuerte para los servicios protegidos, los hace inconfundible con el inscrito e identifiable dentro del comercio.

La impresión de conjunto como principio básico de comparación, que no busca desmembrar el signo en estudio, sino analizarlo sucesivamente y no en forma simultánea con otros (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro), es por lo que la marca en cuestión cumple con los preceptos regulados en la ley marcaria, toda vez que cuenta con la suficiente *distintividad* para los servicios que pretende amparar sin causar engaño o confusión.

Fernández Novoa propone los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos también en varios pronunciamientos del Tribunal de la Comunidad Andina, que dicen:

“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante...”

“...en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Pág. 199 y SS.)

Esa visión de conjunto hace que la marca sea estudiada como un todo indivisible, sin descomponer las unidades que la integran, sin valorar los términos de forma separada, sin dejar de lado los elementos gráficos de los denominativos, aun y cuando la doctrina se ha inclinado a considerar que el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ya este Tribunal ha señalado que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su colocación, color y tamaño. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto, por ello, la marca a registrar goza del reconocimiento y distintividad suficiente para ser inscrita.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al numeral 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en el consumidor, aspectos a los cuales si le son asociadas consideraciones como los colores, la parte figurativa y la parte denominativa, ambas marcas no comparten los mismos colores y como se desprende de la comparación entre ambos signos, la disposición de los colores es totalmente diferente en ambas. Asimismo, vista en su conjunto la parte figurativa de los signos enfrentados son totalmente disímiles y de ninguna forma se prestan a confusión u asociación, razones por las que resultan totalmente procedentes para permitir la inscripción del signo solicitado.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto

Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación presentado por el licenciado Mark Beckford Douglas,, apoderado especial de la empresa **GLORIA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:18:39 horas del 1 de noviembre del 2016, la que en este acto **se revoca**, para



que continúe con la inscripción de la solicitud de la marca de servicios del signo en clase 35 para proteger y distinguir: *“Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.”* si otro motivo ajeno al expuesto no lo impide. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TG. Representación
TNR. 00.4206