

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0032-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

(GLORIA) (5)

GLORIA, S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2016-7604)

Marcas y otros signos



VOTO 0299-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del veintidós 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 14:29:06 horas del 1 de noviembre del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que al ser las 10:36:28 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 y comercio el signo



en clase 5 para proteger y distinguir: “*Productos*

farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:29:06 horas del 1 de noviembre del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para sustancias dietéticas para uso médico y los alimentos para bebés y productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, en clase 5 internacional; siendo procedente únicamente para Productos farmacéuticos; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; emplastos, material para apósito; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes, de la clase 5 internacional.”*

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 10:27:18 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.

CUARTO. 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.

CONSIDERANDO

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:


- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **GLORY**, registro 251733, cuyo titular es UPL LIMITED, vigente al 28 de abril del 2026, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “Germicidas, herbicidas, alguicidas, parasiticidas, fungicidas, pesticidas y destructores de mala hierba” (v.f. 5 expediente principal, 14 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 en cuestión, dado que resulta inadmisibles por razones intrínsecas al amparo del artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al provocar engaño en relación a sustancias dietéticas para uso médico y alimentos para bebés, pero además provoca confusión para con los productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, en clase 5 internacional, de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la norma citada, siendo procedente únicamente para productos farmacéuticos; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes, de la clase 5 internacional.

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 el hecho que la marca tenga un diseño de una vaca, no significa que al hablar de productos veterinarios sean exclusivamente para vacas, pues el signo puede significar una generalidad del mundo animal, por lo que el consumidor distinguiría con facilidad que los productos son de índole veterinario; además de que el diseño crea un criterio de distinción. Que el signo inscrito es denominativo mientras que el solicitado es mixto, siendo fácilmente distinguible para el consumidor y no generaría riesgo de

confusión.

Por otra parte, el hecho que su signo tenga el diseño de una vaca, puede darle al consumidor la idea de que los productos a registrar son alimenticios, tales como carnes, productos lácteos, chocolates u otros para niños, por lo que no se pretende engañar al consumidor, ya que conoce el tipo de productos y servicios que adquiere, por lo que ambas marcas se distinguen con facilidad.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra normativa marcaría es clara en que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes. Y la aptitud necesaria para diferenciarse del producto que se va a distinguir.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo, específicamente en su inciso j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando ***“Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”***

Respecto de las marcas engañosas, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en los Votos 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, en los cuales se manifestó indicando:

“En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios

que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, ...un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto...” (Voto 0198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011).

En este mismo sentido, en el Voto 1054-2011 este Tribunal afirmó:

“...El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “... Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas...” (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.) ...

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación...” (Voto 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011)


Por lo que al realizar el análisis del signo para determinar si se encuentra inmerso en la prohibición del inciso j) del artículo 7 de la ley de marcas, este Tribunal resuelve que no, y tampoco comparte



la decisión del Registro al considerar que la marca no cumple con los preceptos regulados en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos así como su Reglamento, pues no existe la posibilidad de causar engaño o confusión.

La correcta técnica de apreciación de los signos que son propuestos para el otorgamiento de la categoría de marca registrada, impone que el funcionario que los califica asuma la posición del consumidor promedio del producto o servicio de que se trate, y desde esa perspectiva, ha de analizarse si el signo incurre en alguna de las causales de impedimento para su registro, tomando en cuenta todos los elementos que serán efectivamente percibidos por el consumidor como parte de la marca, pues éste lo percibirá a la hora de ejercer su acto de consumo.



En el análisis de la marca , se debe de hacer como un todo sin desmembramientos. En ese sentido la parte gráfica, arbitraria y central para los productos que protege es muy fuerte, donde el consumidor no percibe dentro del comercio, que está frente a una forma usual o habitual en la que se presentan los productos mencionados (*Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.*), de ahí que para acceder al Registro de marcas la forma del producto debe contener un elemento original que le imprima características suficientemente inusuales y arbitrarias que le permitan al público consumidor distinguir y percibir la forma en que se distribuye y su respectivo contenido del de otras empresas que identifican sus productos con una marca de producto determinado.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 144-IP-2012, refiriéndose a las marcas arbitrarias, señaló lo siguiente, en lo que nos interesa:


***“... Las marcas arbitrarias son todas aquellas que son de uso común en el lenguaje, pero que se aplican para designar productos o servicios en relación con los cuales no describen o sugieren ingredientes, cualidades o características. Este tipo de marcas no guardan relación con los productos o servicios que distinguen. Unos ejemplos de ellas son los siguientes: la denominación “CISNE” para identificar colchones o la marca “GOLONDRINA” para identificar fósforos.*”**


Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba en relación a los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual. ...”

Se determina que el signo solicitado gira alrededor del término **GLORIA**, pero a la vez con un diseño que lo identifica e individualiza en el mercado, que en conjunto hacen un signo arbitrario que distingue los productos a proteger

Conforme a lo anterior, este Tribunal es del criterio que es viable la registrabilidad del signo propuesto, al hacer un análisis sobre la distintividad necesaria requerida por la marca para no provocar un conflicto, fundamentado en la aplicación a contrario sensu del artículo 24 del




Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, pues la marca , 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:

Signo		GLORY
Registro	Solicitada	Registrada
Marca	fábrica y comercio	fábrica y comercio
No.	-----	251733
Protección y Distinción	Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.	Germicidas, herbicidas, alguicidas, parasiticidas, fungicidas, pesticidas y destructores de mala hierba.

<i>Clase</i>	5	5
<i>Titular</i>	<i>Gloria, S.A.</i>	<i>UPL LIMITED</i>



Como puede verse, la marca de fábrica y 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 el signo inscrito, pues posee un término gráfico diferente y fácilmente diferenciable, gozando de la necesaria distintividad para constituirse como marca, a criterio de este Tribunal, mientras que el signo denominativo **GLORY**, se trata de una marca denominativa de tipografía sencilla y un único color.

Desde el punto de vista fonético, podría existir una coincidencia al pronunciarse pues comparten la palabra GLORY en idioma inglés (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/glory>) y GLORIA, donde no necesariamente el consumidor podrá diferenciar al escucharlas.

Ideológicamente, entre la marca inscrita y la marca solicitada podría existir una similitud conceptual que evoca en la memoria o el recuerdo del público consumidor una misma idea o característica que podría impedir diferenciar una marca de la otra. Sin embargo el aspecto gráfico



de la solicitada lo hace ver un signo fuerte , capaz de ser identificado, plenamente por el consumidor.

Por esta razón, ese posible riesgo de confusión entre los signos se diluye, pues la fortaleza de la

marca solicitada tiene su original y novedosa distintividad, el cual analizado en su conjunto, hace que los productos a distinguir y proteger no deban excluirse, puesto que no contravienen lo establecido en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, por lo cual es admisible su registro.


Con base en los argumentos, citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestas, este Tribunal declara parcialmente con 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 de las 14:29:06 horas del 1 de noviembre del 2016.

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 del 12 de octubre de 2000) y 2° 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 **parcialmente 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 14:29:06 horas del 1 de noviembre del 2016, la que en este acto **se revoca parcialmente**, para que se continúe con la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica



y comercio del signo  en clase 5 para proteger y distinguir “*Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastes e*

*improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”, si otro motivo ajeno al expuesto no lo impide. 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, 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 INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

TNR: 00.60.55