

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0617-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “GLORY”

**MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH- TECHNISCHE HANDELSGESELLSCHAFT
MBH, Apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1030-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0117-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas, quince minutos del once de febrero de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-679-960, en su condición de apoderado especial de la empresa **MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH- TECHNISCHE HANDELSGESELLSCHAFT MBH**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas once minutos con catorce segundos del treinta de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 03 de febrero de 2012, por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en calidad de gestora de negocios de la empresa **MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH- TECHNISCHE HANDELSGESELLSCHAFT MBH**, organizada y existente conforme a las leyes de Alemania, con domicilio en Baerler Strasse 100, D-47441 Moers, Alemania; a nombre de la

dominus, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio; **“GLORY”** en **clase 34** Internacional, para proteger y distinguir: ***“Artículos de tabaco (artículos de lujo), en particular cigarros y cigarros con punta de filtro; artículos para fumadores; cerillas (fósforos).”***

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas once minutos con catorce segundos del treinta de mayo de dos mil doce, se resolvió: ***“(...), Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...).”***

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, apoderada especial de la empresa **MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH-TECHNISCHE HANDELSGESELLSCHAFT MBH**, interpuso para el día 12 de junio de 2012 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria y Apelación, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Mediante resolución dictada a las catorce horas, veintiocho minutos con cuatro segundos del quince de junio de dos mil doce el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: ***“(...): Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...), Admitir el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada, (...).”***

SEXTO. Que a la sustanciación 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, o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita:

- Marca de fábrica **“LA GLORIA CUBANA”**, bajo el registro número **98751**, en **clase 34** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **CORPORACION HABANOS S.A**, inscrita desde el 09 de enero de 1997 con una vigencia al 09/01/2017. (doc. v.f 26 y 27)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“GLORY”** en **clase 34** internacional, presentada por la empresa **MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH- TECHNISCHE HANDELSGESELLSCHAFT MBH**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con las marcas inscritas **“LA GLORIA CUBANA”**, en **clase 34** Internacional, propiedad de **CORPORACION HABANOS S.A**, por cuanto del estudio integral se comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, por lo que con ello se trasgrede el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa **MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH-TECHNISCHE HANDELSGESELLSCHAFT MBH**, dentro de sus agravios en términos generales manifestó: Que la marca solicitada por su representada grafica y fonéticamente es diferente a la inscrita lo que permite su coexistencia registral, ya que a la vista las marcas no se confunden entre si y los sonidos que se producen al pronunciar ambas marcas son distintos, por lo que no permite ni crea confusión. Asimismo, mediante escrito del 28 de agosto de 2012, amplía sus alegatos indicando que la presencia de algunos elementos similares en ambos distintivos no es suficiente para que se pretenda hacer una relación entre ellas y alegar un grado de confusión inexistente. La marca debe analizarse como un todo, no se pueden separar los términos y analizarlos individualmente, en este sentido, la marca registrada cuenta con otros elementos denominativos, específicamente, las palabras “LA”, “CUBANA” y “HABANA”. La frase registrada es la “La Gloria Cubana”, acompañada por el término “Habana”, como además de contener un diseño que incluye personas, ángeles, medallas, ramos, montañas, nubes, y un sol, como un todo, que no es lo mismo que “GLORY”, por lo que las diferencias gráficas y fonéticas justifican la coexistencia entre las marcas. Asimismo, no deben dejarse de lado las diferencias ideológicas. “la gloria cubana” es la gloria de Cuba, que al incluir los términos “Habana” y “Cuba”, necesariamente debe tratarse de tabaco producido y manufacturado en la Habana. Cuba, por lo tanto el término “gloria” es secundario y de poca importancia en el conjunto, lo que se hace más difícil la posibilidad de confusión, por lo que solicitó se revoque la resolución apelada y se ordene la continuación del trámite de inscripción solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, siendo ésta la esencia

del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, que puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos o por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Bajo dicha perspectiva, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los

signos en conflicto. De ello se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio **“GLORY”** y la marca de fábrica inscrita **“LA GLORIA CUBANA –HABANA- (DISEÑO)”**, a diferencia de lo que estima el recurrente, los signos contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión, no solo por el elemento “GLORY” que esta inmerso en ambas, si no por los productos que protegen. Es importante señalar que la marca inscrita **“LA GLORIA CUBANA –HABANA- (DISEÑO)”** se encuentra registrada desde el año de 1997 (v.f 26), y en este sentido, el consumidor medio para este momento maneja un grado de conocimiento con respecto al producto que comercializa la empresa **COORPORACIÓN HABANOS S.A**, por lo que, de coexistir la marca **“GLORY”** solicitada, ideológicamente se va a asociar como si fuesen del mismo origen empresarial; máxime, que ambas pretende la comercialización de productos relacionados con la actividad mercantil del tabaco, lo cual a diferencia de lo que estima el recurrente, si va a producir un impacto directo en el mercado, por lo que el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable.

Con relación a los agravios de la parte, es importante aclarar que en este caso no se ha realizado un análisis en forma individualizada de cada elemento que compone la marca, ya que, el signo solicitado se conforma de una sola palabra por lo que no lleva razón al indicar que no se ha analizado en conjunto. La situación de análisis se da a partir de que existe una marca inscrita la cual goza de la protección que establece el artículo ocho inciso a y b; cuya conformación incluye la marca solicitada. Además, al realizar el análisis de los productos a proteger, la coincidencia en ambas no permite considerar que puedan coexistir como lo

pretende el apelante, ya que el elemento predominante en la marca inscrita “ La Gloria Cubana” y “Glory” en la marca solicitada para los productos de tabaco, sin desmembrarlo, produce un riesgo latente de asociación empresarial y por tanto un riesgo de confusión al consumidor.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión y asociación con respecto al signo marcario inscrito “**LA GLORIA CUBANA –HABANA- (DISEÑO)**” propiedad de **COORPORACIÓN HABANOS S.A**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GLORY**”, en clase 34, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial, por lo que se confirma la resolución venida en alza en todos sus extremos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, apoderada especial de **MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH- TECHNISCHE HANDELSGESELLSCHAFT MBH**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las

nueve horas once minutos con catorce segundos del treinta de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GLORY**” en **clase 34** Internacional. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora