
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0237-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“ANCHOR”**

NEW ZELAND MILK BRANDS LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-11509)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0687-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del veintinueve de octubre del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, cédula 1-0679-0960, en condición de apoderada especial de **NEW ZELAND MILK BRANDS LIMITED**, organizada y constituida bajo las leyes de Nueva Zelanda, con domicilio en 109 Fansshawe Street, Auckland 1010, New Zealand, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 06:39:55 horas del 30 de abril del 2020.

Redacta la jueza Ortiz Mora.


CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **Arias Chacón**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ANCHOR**”, para proteger y distinguir: productos lácteos de esta clase,

bebidas y polvos a base de lácteos, leche, leche saborizada, leche UTH (temperatura ultra alta), leche ESL (vida útil prolongada), productos lácteos, leche en polvo, proteína láctea, crema (productos lácteos), mantequilla, margarina, aceites comestibles, queso, suero, yogur, productos de postre en esta clase (predominando los productos lácteos), en clase 29 internacional.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 06:39:55 horas del 30 de abril del 2020 fundamentada en los incisos a) y b) del artículo 8 de La ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante ley de marcas, rechazó el signo solicitado por presentar



similitud con la marca registrada “”, registro 283166, vigente hasta el 10/10/2029, que protege y distingue en clase 29: aceites y grasas comestibles, manteca de cerdo, encurtidos, consomés, aceite de sésamo, almendras, nueces y cacahuets preparadas, pasas, confitería, sopas y preparaciones para hacer sopas, frutas confitadas, frutas y verduras en conserva y secas, aceite, grasa y mantequilla de coco, mantequilla de cacao, compotas, margarina, mantequilla, mermeladas y jaleas, puré y tomates, propiedad de la empresa **Laboratorios Ancla, S.A.**

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, apeló lo resuelto y expuso como agravios, en lo conducente:

Que la comparación del Registro dejó de lado componentes importantes de cada uno de los signos y se está centrando en un solo elemento de coincidencia. Cada uno de los signos contiene elementos que le generan identidad y lo diferencian del resto.

Que el análisis en conjunto evidencia con facilidad que no existe posibilidad de confusión entre los signos.

Que resulta indebido y perjudicial para la apelante un análisis de ese tipo, sin entrar en


consideración de los elementos fundamentales y con mayor razón si el signo solicitado se acompaña de elementos propios y característicos que tienen la capacidad de desvirtuar la coincidencia alegada.

Cita como antecedente el cotejo de los signos *CARTIGEL* y *GELICART* por parte del Tribunal y agrega que los signos *ANCHOR* y *ANCLA* presentan suficientes diferencias fonéticas e ideológicas que permiten su coexistencia registral.

Indica que los signos no se componen de las mismas letras, al pronunciarse no se escuchan iguales, la sílaba tónica no coincide, el número de letras que las conforman no coincide. Cita resoluciones anteriores del análisis en conjunto de las marcas y solicita se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca:



“”, registro 283166, vigente hasta el 10/10/2029, que protege y distingue en clase 29: aceites y grasas comestibles, manteca de cerdo, encurtidos, consomés, aceite de sésamo, almendras, nueces y cacahuets preparadas, pasas, confitería, sopas y preparaciones para hacer sopas, frutas confitadas, frutas y verduras en conserva y secas, aceite, grasa y mantequilla de coco, mantequilla de cacao, compotas, margarina, mantequilla, mermeladas y jaleas, puré y tomates, propiedad de la empresa **Laboratorios Ancla, S.A.**

TERCERO: 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.

CUARTO: Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS. En lo concerniente a las razones de irregistrabilidad por derechos de terceros, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y el artículo 24 de su reglamento, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros.

El artículo 8° de la Ley de cita, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: a) *Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor;* b). *Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, (...) registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca ...anterior.* (El resaltado no es del original).

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas contenidas en el artículo 24 de la ley de marcas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta

la unidad gráfica, auditiva e ideológica.

II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

De igual forma los incisos d), e) y f) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indican:

(...) d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios...

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y, los productos que protegen.

SIGNO SOLICITADO

ANCHOR

Productos lácteos de esta clase, bebidas y polvos a base de lácteos, leche, leche saborizada,

leche UTH (temperatura ultra alta), leche ESL (vida útil prolongada), productos lácteos, leche en polvo, proteína láctea, crema (productos lácteos), mantequilla, margarina, aceites comestibles, queso, suero, yogur, productos de postre en esta clase (predominando los productos lácteos).

MARCA REGISTRADA



Aceites y grasas comestibles, manteca de cerdo, encurtidos, consomés, aceite de sésamo, almendras, nueces y cacahuets preparadas, pasas, confitería, sopas y preparaciones para hacer sopas, frutas confitadas, frutas y verduras en conserva y secas, aceite, grasa y mantequilla de coco, mantequilla de cacao, compotas, margarina, mantequilla, mermeladas y jaleas, puré y tomates.

Bajo ese conocimiento, este Tribunal considera que, respecto al cotejo en conjunto de los signos, es importante resaltar que, a la hora de realizar la comparación marcaria, el examinador preferentemente debe tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos enfrentados. Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y consecuente confusión del público consumidor.

La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista gráfico y fonético los signos en pugna

ANCHOR



y , en apariencia no presentan mayores semejanzas capaces de

crear confusión en el consumidor, ya que el consumidor no descompone los signos para su análisis, pero desde el punto de vista ideológico, sí presentan una identidad total ya que la traducción de la denominación ANCHOR del idioma inglés al español es ANCLA: “**anchor**: ancla, anclar,...” Cambridge Dictionary. (2021) Consultado en <https://dictionary.cambridge.org/es/translate/>

Bajo ese contexto, no es posible para este Tribunal obviar esa identidad ideológica, máxime que el idioma inglés en el consumidor medio nacional es un idioma de conocimiento general en los medios comerciales. Por lo tanto, esa identidad parcial hace que los signos sean similares y los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas citados, indican que las marcas serán inadmisibles si son idénticos o similares a una marca registrada, tal y como se denota en este caso.

En lo que concierne a la identidad de productos el artículo 24 del reglamento a ley de marcas citado, en su inciso e) establece los presupuestos para analizar esa identidad. Precisamente, las reglas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro lado, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de Marcas.

En relación con la probabilidad de confusión, conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

***Confusión directa:** resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la*

semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, 2016, El nuevo derecho de marcas, p.263)

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

En el presente caso la marca solicitada protege los mismos productos de la clase 29 (*mantequilla, margarina, aceites comestibles*) de la marca registrada y otros productos relacionados como lo son los productos lácteos en general [*productos lácteos de esta clase, bebidas y polvos a base de lácteos, leche, leche saborizada, leche UTH (temperatura ultra alta), leche ESL (vida útil prolongada), productos lácteos, leche en polvo, proteína láctea, crema (productos lácteos), queso, suero, yogur, productos de postre en esta clase (predominando los productos lácteos)*].

Obsérvese como, al existir identidad ideológica entre signos y los productos que protegen las marcas cotejadas son algunos similares y otros relacionados, se presenta indudablemente un riesgo de confusión tanto directo como indirecto. Los productos que distinguen estos signos se ofrecen en el mercado de forma similar, tienen los mismos canales de distribución, son de la misma naturaleza (productos alimenticios), lo que podría causar también un riesgo de asociación empresarial y el deber de la administración registral es mantener el derecho que goza el titular marcario al haber generado una inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten. Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró con anterioridad y, en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directa e indirecta entre los



signos cotejados, por encontrarse inscrito el signo “**ANCHOR**”, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**ANCHOR**” se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8° inciso a) y b) citado, así como el artículo 24 de su Reglamento, por lo que, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Marianella Arias Chacón**, en condición de apoderada especial de **NEW ZELAND MILK BRANDS LIMITED**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 06:39:55 horas del 30 de abril del 2020, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por **Marianella Arias Chacón**, en condición de apoderada especial de **NEW ZELAND MILK BRANDS LIMITED**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 06:39:55 horas del 30 de abril del 2020, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33