



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0514-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio: “ANCLA”

PRESTADORES DE SERVICIOS DE COLIMA S.A DE C.V, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 999-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0139-2013

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

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-812-604, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRESTADORES DE SERVICIOS DE COLIMA S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta minutos con veintinueve segundos del nueve de abril de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinticinco de febrero de dos mil cuatro, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en autos conocida, y en su condición de apoderado especial de la empresa **PRESTADORES DE SERVICIOS DE COLIMA S.A DE C.V**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, constituida y con domicilio en Centro Oriente #5 Fondepport, Central Sur y dos oriente, Parque Industrial Pesquero, Manzanillo, Colima, México, solicitó el registro de la marca de comercio “ANCLA” en **clase 29 internacional**, para proteger y distinguir: **“Verduras, atún, sardinas, camarón, pulpo, almeja, ostiones,**



mejillones, calamar, caracol, salmón, pollo, ensalada de salmón con verduras, ensalada de pollo con verduras, ensalada de pavo con verduras.”

SEGUNDO. Mediante resolución de las once horas, cuarenta minutos con veintinueve segundos del nueve de abril de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“(….) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (….)”*

TERCERO. Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la representante de la empresa **PRESTADORES DE SERVICIOS DE COLIMA S.A DE C.V**, interpuso para el dos de mayo de dos mil doce, recurso de apelación en contra la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, dieciséis minutos con nueve segundos del siete de mayo de dos mil doce, resolvió; *“(….) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Alzada (….)”*

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:



1. Nombre Comercial: “ANCLA”, registro número **25046**, perteneciente a la empresa **LABORATORIOS ANCLA S.A**, inscrito desde el 21 de octubre de 1961, para proteger: *“Una serie de establecimientos comerciales, que abarcarán expendio de drogas, preparados medicinales y farmacéuticos, de tocador, de soda, refresquería, abarrotes, librería y otros.” (v.f 39, 40)*

2. Nombre Comercial: “ALMACEN ANCLA”, registro número **24854**, perteneciente a la empresa **LABORATORIOS ANCLA LTDA**, inscrito desde el 02 de septiembre de 1961, para proteger: *“Un negocio comercial con actividades en todos los ramos de comercio, ya sea de expendio de drogas y medicinal, artículos de tocador, soda o refresquería, expendio de cigarrillos y abarrotes en general.” (v.f 41, 42)*

3. Nombre Comercial: “LABORATORIOS ANCLA S.A”, registro número **158571**, perteneciente a la empresa **LABORATORIOS ANCLA S.A**, inscrito desde el 18 de mayo de 2006, para proteger: *“Un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, maquila y empaque de productos farmacéuticos, cosméticos, alimenticios y naturales. Ubicado en San José, Barrio México, 150 metros al norte de la Iglesia Católica.” (v.f 43, 44)*

4. Nombre Comercial: “DISTRIBUIDORA ANCLA S.A”, registro número **118103**, perteneciente a la empresa **DISTRIBUIDORA ANCLA S.A**, inscrito desde el 19 de enero de 2000, para proteger: *“Establecimientos dedicados a la representación, distribución y comercialización, tanto de compañías nacionales como del exterior, de productos farmacéuticos, alimenticios, veterinarios, cosméticos en general, domésticos, odontológicos, vinos, juguetes y misceláneos, material médico, quirúrgico, materias primas para la industria farmacéuticas, artículos de librería, cavas y productos homeopáticos. Ubicado en San José, Curridabat, frente a Sauter.*



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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud de la marca **ANCLA** presentada por la empresa **PRESTADORES DE SERVICIOS DE COLIMA S.A DE C.V**, al ser inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con los nombres comerciales inscritos **ANCLA, ALMACEN ANCLA, LABORATORIOS ANCLA S.A, DISTRIBUIDORA ANCLA S.A.** Asimismo, se comprueba que hay similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente se observa que la marca propuesta trasgrede el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa **PRESTADORES DE SERVICIOS DE COLIMA S.A DE C.V**, dentro de sus agravios indicó: *“(...) que la marca tiene actitud distintiva para que no sea rechazada (...).”* Y en escrito de ampliación presentado el 03 de septiembre de 2012, por prevención realizada por parte de este Tribunal, mediante el auto de las trece horas del nueve de agosto de dos mil doce, manifestando lo siguiente; *“(...) la marca sí es distintiva y puede coexistir perfectamente. (...).”*

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. 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 hace surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Al respecto cabe mencionar que *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La*



semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p. ej., CASA y Mansión)”. (LOBATO, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282).

Por lo anterior, podríamos decir, que con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el cotejo fonético se verifican las similitudes auditivas y, con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay vocablos que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan a significar conceptualmente la misma cosa.

Como consecuencia de lo señalado en líneas atrás, resulta importante decir, que el cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tiene un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiesen haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esa óptica, podríamos señalar, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Respecto a los agravios externados por el representante de la empresa **PRESTADORES DE SERVICIOS DE COLIMA S.A DE C.V**, este Tribunal estima, que no lleva razón el recurrente, en virtud de que tal y como se desprende de la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial, actuó conforme lo dispone la normativa marcaria en cuanto al análisis que se debe realizar dentro de la figura del cotejo marcario, el cual es claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros



comerciantes con un mismo giro comercial.

En este sentido, el signo solicitado **ANCLA** de su análisis y cotejo con los nombres comerciales inscritos **ANCLA, ALMACEN ANCLA, LABORATORIOS ANCLA S.A, DISTRIBUIDORA ANCLA S.A,** contienen similitudes no solo a nivel gráfico y fonético, al utilizar la palabra **ANCLA**, en virtud de que independientemente de que dentro de sus estructuras gráfica, unas contenga más o menos palabras o en su defecto se encuentren acomodadas de manera diferente, lo cierto es que tanto a nivel gráfico como fonético la fuerza distintiva se encuentra contenida en la palabra **ANCLA**, por lo que hace que se relacionen al contener esa precisa identidad, lo cual conlleva a que el consumidor medio pueda ser inducido a error o confusión con respecto a los servicios que protegen dichas marcas.

Aunado a lo anterior, si bien es cierto los signos inscritos corresponden a nombres comerciales, los mismos protegen dentro de su elenco de servicios la comercialización de abarrotes, actividad que se encuentra evidentemente relacionada con la protección que establece la **clase 29** internacional solicitada, por lo que con ello se evidencia que de coexistir ambas registralmente se induciría a que el consumidor se encuentre eventualmente en una situación de riesgo de confusión, además de que con ello se estaría socavando el esfuerzo de su titular por proteger sus servicios, lo que en consecuencia trasgrede el artículo 8) inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, tal y como fue determinado por el Registro, y es criterio que comparte este Órgano de alzada.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, apoderada especial de la empresa **PRESTADORES DE SERVICIOS DE COLIMA S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta minutos con veintinueve segundos del



nueve de abril de dos mil doce, la cual en este acto se confirma 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 **Ana Catalina Monge Rodríguez**, apoderada especial de la empresa **PRESTADORES DE SERVICIOS DE COLIMA S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta minutos con veintinueve segundos del nueve de abril de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se rechace la solicitud de inscripción de la marca de comercio **ANCLA** en **clase 29 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