

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0212-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo VAINILLOL CENCO

Laboratorios Ancla S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 941-00)

Marcas y otros signos

VOTO N° 440-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta minutos del veintiocho de agosto de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Javier Alberto Acuña Delcore, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos diecinueve-ochocientos setenta y tres, en su calidad de apoderado especial de la empresa Laboratorios Ancla S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cuatro mil novecientos ochenta, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y nueve minutos del dieciséis de diciembre de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de febrero de dos mil, Roberto García Arias representando a Cenco División Industrial S.A. presentó la solicitud de registro como marca del signo **VAINILLOL CENCO**, para distinguir en clase 32 del nomenclátor internacional, preparados de esencia de vainilla en forma de jarabes y polvos.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley y dentro del plazo conferido al efecto, mediante memorial presentado el siete de agosto de dos mil, el Licenciado Javier Alberto Acuña Delcore, en su condición de apoderado especial de Laboratorios Ancla S.A., presentó oposición contra la solicitud de registro dicha.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, cuarenta y nueve minutos del dieciséis de diciembre de dos mil cinco, resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de febrero de dos mil seis, el representante de la empresa opositora interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada.

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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Como hecho probado se tienen que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 74960 la marca **VAINOL ANCLA**, a nombre de Laboratorios Ancla S.A., en clase 32 internacional, para distinguir preparaciones para hacer bebidas, pasteles, saborizantes y esencias comestibles, aromatizantes (folio 44).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En la resolución apelada, el Registro de la Propiedad Industrial determinó que entre el signo solicitado VAINILLOL CENCO y el inscrito VAINOL ANCLA no existe similitud gráfica o fonética que pueda llevar a confusión al consumidor.

Por su parte, el apelante, en escrito presentado ante este Tribunal, alega que el producto de su representada se ha posicionado como el más reconocido y prestigioso en el país, e indica que si existe similitud gráfica, fonética e ideológica, ya que los elementos distintivos en ambos signos son VAINOL y VAINILLOL, mientras que ANCLA y CENCO no producen una carga diferencial por ser nombres comerciales.

CUARTO. COTEJO MARCARIO BAJO EXAMEN. En el caso concreto, los signos contrapuestos son:

MARCA INSCRITA	SIGNO SOLICITADO COMO MARCA
VAINOL ANCLA	VAINILLOL CENCO
Productos	Productos
Clase 32: preparaciones para hacer bebidas, pasteles, saborizantes y esencias comestibles, aromatizantes	Clase 32: preparados de esencia de vainilla en forma de jarabes y polvos

Se tiene que los productos son de una naturaleza muy similar, incluso idéntica en cuanto a su uso para distinguir esencias, por lo que deberán cotejarse ambos signos, siguiendo para esto las reglas establecidas por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

Si bien el apelante quiere hacer recaer el peso de la carga distintiva de ambos signos en las palabras VAINOL y VAINILLOL, lo cierto es que los signos deben de considerarse para su análisis según su conjunto y no por sus elementos singularmente considerados. Y uno de los principales objetivos de las marcas es que, a través de su aprehensión por parte del público consumidor, éste pueda identificar claramente el origen empresarial de los productos identificados con dicha marca. En ese sentido, ANCLA y CENCO se convierten en el elemento central de la aptitud distintiva en ambos signos, ya que refieren directamente al nombre de las empresas que producen y/o comercializan los productos identificados con dichos signos, sean Laboratorios Ancla S.A. y Cenco División Industrial S.A.; así, dentro de ambos signos, las palabras VAINOL y VAINILLOL, ambas de fantasía por carecer de un sentido concreto en idioma español, se convierten en términos evocativos sobre la naturaleza de los productos distinguidos, sea que tienen que ver con vainilla o el sabor a la vainilla.

Entonces, y realizando el cotejo marcario entre los signos, se puede observar que desde el punto de vista gráfico, ambos signos se diferencian claramente entre sí, por estar compuestos por palabras distintas. Esta diferencia entre las palabras conlleva a una total diferencia en el nivel fonético, por su diferente pronunciación. Y en el nivel ideológico, si bien ambos signos evocan la idea de vainilla o sabor a vainilla, dicha evocación adquiere una completa diferenciación entre ambos por el hecho de estar acompañadas las palabras VAINOL y VAINILLOL de las palabras ANCLA y CENCO respectivamente, que crean la diferenciación en razón del origen empresarial de los productos a distinguir.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, se concluye que entre el signo solicitado, **VAINILLOL CENCO**, y la marca inscrita **VAINOL ANCLA**, no existen similitudes tales que pudieren provocar la posibilidad de un riesgo de confusión entre ellos por parte del público consumidor, razón por la cual este Tribunal concuerda con el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de



apelación interpuesto por la representación de la empresa Laboratorios Ancla S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y nueve minutos del dieciséis de diciembre de dos mil cinco, la cual se confirma.

SEXTO. 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), 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 representación de Laboratorios Ancla S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y nueve minutos del dieciséis de diciembre de dos mil cinco, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36