



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1241-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio “ANCORA”

LA NACION, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 7828-2010)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 756-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinticinco minutos del doce de junio de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Cristian Calderón Cartín**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-800-402, en representación de **LA NACION SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-2648, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta minutos, dos segundos del primero de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de agosto de 2010, el Licenciado Cristian Calderón Cartín, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de comercio “ANCORA” en **Clase 16** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: *“Papel, cartón y artículos de estos materiales, no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, materiales de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, materiales para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), materiales de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos),*



materiales plásticos para embalaje (no comprendidos en otras clases), caracteres de imprenta, clichés y especialmente una publicación periódica”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, cuarenta minutos, dos segundos del primero de febrero de dos mil once, procede a rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado **Calderón Cartín**, en la representación indicada, interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Álvarez Ramírez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de interés para el dictado de la presente resolución, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**ANCORA**” bajo el Registro No. **200734**, vigente desde el 14 de mayo de 2010 y hasta el 14 de mayo de 2020, cuyo titular es VOX POPULI, S.A. con cédula jurídica 3-101-210422, en Clase 16 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir “Una



publicación periódica, revistas, libros periódicos, folletos y publicaciones impresas y digitales”, (ver folio 13).

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, deniega la inscripción solicitada al considerar que el signo propuesto es inadmisibles por derechos de terceros, dado que es idéntico al inscrito y buscan proteger productos y servicios similares y en la misma clase internacional. Por lo tanto su coexistencia registral puede provocar confusión en el público consumidor, dado lo cual violenta el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, en su escrito de 15 de febrero de 2011, alega que fue interpuesta la nulidad contra la marca “**ANCORA**” inscrita con Registro No. 200734, lo cual afecta directamente la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y por ello solicita sea revocada la misma y se deje en suspenso este expediente hasta que se resuelva el expediente en que se tramita la relacionada solicitud de nulidad, anotación 2/70689 del 24 de enero de 2011.

En razón de dicha solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:14:30 horas del 22 de febrero de 2011, decide dejar en SUSPENSO el trámite del expediente hasta tanto se resuelva en su totalidad el trámite de nulidad establecido en contra del registro marcario No. 200734. Asimismo, mediante resolución de las 10:22:29 del 21 de noviembre de 2012 se procedió a levantar el suspenso y se ordena continuar con su trámite.



Posteriormente, en escrito de exposición de agravios; presentado con ocasión de la audiencia conferida por este Tribunal, la representación de la empresa recurrente manifestó que su representada es una empresa dedicada al negocio de la impresión y distribución de impresos y las artes gráficas computarizadas. Uno de dichos impresos es el diario La Nación, con contenidos diversos y con variados insertos, dentro de los cuales destaca el suplemento cultural ANCORA, fundamento de estas diligencias y que fue creado en los años setentas, enfocado a información cultural, particularmente de autores y artistas costarricenses, que se publica semanalmente tanto en su versión impresa como digital. Agrega que su representada inscribió desde el 12 de julio de 1979 la marca “**ANCORA**” bajo los Registros Nos, 55892 y 55893. Sin embargo, los mismos caducaron por falta de renovación, pero la marca en sí y su titularidad por parte de la empresa La Nación, S.A. es protegida por la norma plasmada en el artículo 7, inciso k) de la Ley de Marcas, la cual busca resguardar la fama y prestigio que ostenten los signos distintivos, de aquellos actos de terceros que constituyan competencia desleal, como sucede en este caso, que la empresa Vox Populli, S.A. se aprovecha del vencimiento de dichos signos para inscribir el suyo, a pesar de la amplia difusión de aquellos.

De tal manera, afirma que su representada encuentra amparo y protección tanto en el uso previo y continuo de la marca como en los indicados registros marcarios 55892 y 55893. Asevera que su marca ANCORA cumple con el supuesto del artículo 4, inciso a) de la citada ley, por encima de la marca registrada en el año 2010 a favor de Vox Populli, S. A., ya que tiene presencia en el mercado costarricense, desde hace más de 30 años y de manera constante. En este mismo sentido indica el apelante que, a pesar de estar en presencia de dos marcas idénticas, debe ser considerado que su marca ANCORA califica como marca notoria, dada la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, la antigüedad de su marca y su uso constante, así como por la producción y mercadeo del producto que la distingue y por ello debe recibir la protección que brinda el artículo 44 de la Ley 7978.



En razón de dichas afirmaciones solicita se declare la notoriedad de la ANCORA de su representada y se autorice su inscripción a nombre de La Nación, S. A., por corresponderle un mejor derecho en relación con el otorgado registralmente a Vox Populli, S. A. Reitera además que ha sido presentada la solicitud de nulidad del Registro No. 200734 y por ello requiere que se suspenda el dictado de la resolución hasta que sea resuelta dicha gestión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en perjuicio de los titulares de las marcas inscritas y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

La tutela de los intereses legítimos del consumidor y competidores se encuentra contemplada en el artículo 8, inciso a) de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Nótese que este artículo prohíbe el registro de marcas que puedan provocar un choque de intereses, lo cual persigue que no se provoque confusión entre productos o servicios de similar naturaleza que sean comercializados por empresas distintas. Es decir, se debe resguardar tanto al consumidor defendiéndolo en el ejercicio de su derecho de elección, como a los empresarios que se dediquen al mismo giro comercial, en su derecho a distinguir con claridad los productos y servicios de otros similares de la competencia.

Vistos los agravios expuestos por la parte apelante, en razón de considerar éste que tiene un mejor derecho sobre la marca “**ANCORA**”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo



8, inciso c) de la Ley de Marcas. Esta norma tutela el uso anterior de signos marcarios por parte de un tercero, cuando este ostente un mejor derecho a obtener el registro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, sea, cuando el signo haya sido utilizado previamente y para los mismos productos o servicios, o estos sean susceptibles de ser asociados.

Respecto de este agravio, considera oportuno este Tribunal desarrollar el tema del **uso anterior**, así como los momentos procesales para hacerlo valer en los términos que dispone el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual permite interponer la **oposición al registro de un signo con fundamento en el uso anterior de otro similar**, siempre y cuando el opositor acredite haber presentado su solicitud de registro dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud original; a la cual se opone, y demuestre el uso anterior de su signo.

En este sentido, resulta evidente para este Órgano Colegiado que el signo “**ANCORA**” cuyo titular es la empresa Vox Populli, S.A., fue inscrito el 14 de mayo de 2010. No obstante, según consta de la lista de eventos correspondientes a dicha solicitud, una vez publicado el edicto de ley el 08 de marzo de 2010, se confirmó el 14 de mayo de 2010 que no hubo oposiciones y por ello se procedió a su registro en esa misma fecha (ver folio 13). Nótese que el citado artículo 17, dispone que el momento procesal oportuno para oponerse al registro de un signo marcario, con base en el uso anterior de otro similar, es precisamente éste y no posteriormente, tal como sucedió en este caso, en donde se utiliza la defensa del uso anterior en el escrito de exposición de agravios, presentado al apelar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en donde se denegó su solicitud, escrito que fue presentado ante este Tribunal el día 04 de abril de 2013, es decir tres años después de registrado el signo “ANCORA” a favor de Vox Populli, S. A. Nótese además que la solicitud de registro fue presentada por La Nación Sociedad Anónima el 31 de agosto de 2010, sea transcurrido un término mayor a los 15 días posteriores a la publicación del



edicto de la solicitud de Vox Populli, S.A. que se produjo el 08 de marzo de 2010 según se indicó en el párrafo anterior.

Por lo expuesto, no resulta de recibo el alegato del recurrente en el sentido de que su representada ostenta un mejor derecho sobre el signo “ANCORA” en razón de su uso anterior por no ser éste el momento procesal oportuno para ejercer dicha defensa.

Alega además el apelante que la marca pretendida por su representada cumple con el supuesto del inciso a) artículo 4 de la Ley de Marcas; es decir que tiene un derecho de prelación respecto del Registro No. 200734, preferente para obtener el registro de “ANCORA” porque la está usando de buena fe desde una fecha anterior y por más de tres meses.

Tampoco puede admitirse dicho agravio por cuanto la norma indicada establece el derecho de prelación que ostenta quien demuestre el uso previo de la marca, pero para el caso de dos solicitudes de registro en trámite y no para un caso como el que nos ocupa, en donde una de las marcas ya se encuentra inscrita con fecha anterior.

Manifiesta también el recurrente que ha presentado la solicitud de declaratoria de nulidad del Registro No. 200734. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Marcas establece la posibilidad de que cualquier persona con interés legítimo pueda solicitar, o aún de oficio, se declare la nulidad de un registro marcario, cuando éste contravenga alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de esa misma ley.

No obstante, para el caso bajo análisis, esa solicitud fue tramitada por el Registro de la Propiedad Industrial bajo el **Expediente No. 2-70689** y una vez ingresado a este Tribunal le fue asignado el Número de Expediente 2011-0534-TRA-PI, siendo que el mismo fue resuelto mediante el **Voto No. 234-2012** de las 14:20 horas del 28 de febrero de 2012, en el cual se declaró el abandono de la gestión presentada por la empresa LA NACIÓN, S.A., representada por el Licenciado Calderón Cartín, indicando esta Autoridad Superior que “...del estudio del expediente se verifica el incumplimiento y por ende la no subsanación de



los defectos de forma prevenidos, en razón de lo cual lo procedente es el archivo de estas diligencias...”, razón por la cual tampoco es de recibo este alegato, por cuanto este derecho de solicitar la nulidad de la marca contraria no fue efectivamente aprovechado por la indicada empresa, ahora solicitante y apelante.

Por último, respecto de la petición del recurrente, de que se declare la notoriedad de su marca, considera este Tribunal que los elementos probatorios que fueron aportados resultan insuficientes a los efectos de conceder tal pretensión, en razón de lo cual se omite pronunciamiento sobre este extremo.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que entre los signos confrontados no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo que en este caso debe protegerse el registro previo en contra del solicitado y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Cristian Calderón Cartín**, en representación de **LA NACION SOCIEDAD ANÓNIMA**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta minutos, dos segundos del primero de febrero de dos mil once.

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 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 presentado por el **Licenciado Cristian Calderón Cartín**, en representación



de **LA NACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta minutos, dos segundos del primero de febrero de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue el registro del signo solicitado “**ANCORA**”. 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, 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

Kattia Mora Cordero

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33