



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2015-0370-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica, comercio y de servicios “CRATE & BARREL”

CRATE & BARREL HOLDINGS, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-10391)

Marcas y otros signos distintivos

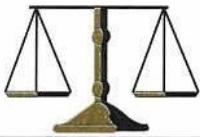
VOTO No. 0033-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las once horas con diez minutos del cuatro de febrero del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, mayor, casada, abogada, vecina de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número 1-0880-0194, en su condición de apoderada especial de la empresa **CRATE & BARREL HOLDINGS, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 1250 Techny Road, Northbrook, Illinois, 60062, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:42:04 horas del 8 de abril de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el 28 de noviembre del 2014, la Licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, de calidades y condición antes dichas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “**CRATE & BARREL**”, para proteger y distinguir: “*Muebles, espejos, marcos; artículos (no comprendidos en otras clases) que consistan de madera, corcho, caña, junco, mimbre y substitutos de todas*



estas materias; contenedores de jardín de madera y plástico; artículos de cestería, en clase 20 de la nomenclatura internacional; “Cristalería, vajilla; porcelana, cerámica, loza; bandejas para uso doméstico; vajilla, platos, platillos, tazas, cuchillos para servir, tenedores, cucharas, vasos, utensilios de picnic, utensilios de cocina, utensilios para hornear, utensilios de cocinar, hornear, todo para uso doméstico; artículos de barbacoa, recipientes de almacenamiento para la cocina y para uso doméstico”, en clase 21 de la nomenclatura internacional; “Servicio de tienda de venta al por menor, en línea y por correo que ofrecen artículos de vidrio, vajilla, platos, platillos, tazas, cuchillos para servir, tenedores, cucharas, vasos, bandejas, jarrones, cuencos, artículos de regalo importados, aparatos eléctricos, muebles, alfombras, ropa de cama, ropa de baño, toallas de cocina, agarradores de tazones, utensilios para hornear, utensilios de cocina, aparatos para hornear / cocinar, artículos de plástico / lucite / poliuretano, cestas y cestería, cerámica, adornos de navidad, manteles individuales, servilletas, papeles de envolver, lazos de tarjetas, accesorios de escritorio, accesorios de picnic, barbacoas y accesorios para parrillas, herramientas de jardinería y accesorios, sillas de playa, sombrillas, mesas, artículos de madera, bastidores de vino y recipientes de almacenamiento”, en clase 35 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las 10:42:04 horas del 8 de abril de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... **Rechazar PARCIALMENTE la inscripción de la solicitud presentada para la clase 20:** Muebles, artículos (no comprendidos en otras clases) que consistan de madera, corcho, caña, junco, mimbre y substitutos de todas estas materias; contenedores de jardín de madera y plástico; artículos de cestería y para la clase 35: Servicio de tienda de venta al por menor, en línea y por correo que ofrecen artículos de vidrio, vajilla, platos, platillos, tazas, cuchillos para servir, tenedores, cucharas, vasos, bandejas, jarrones, cuencos, artículos de regalo importados, aparatos eléctricos, muebles, alfombras, ropa de cama, ropa de baño, toallas de cocina, agarradores de tazones, utensilios para hornear, utensilios de cocina, aparatos para hornear / cocinar, artículos de plástico / lucite / poliuretano, cestas y cestería, cerámica, adornos de navidad, manteles individuales, servilletas, papeles de envolver, lazos de tarjetas, accesorios de escritorio, accesorios de



picnic, barbacoas y accesorios para parrillas, herramientas de jardinería y accesorios, sillas de playa, sombrillas, mesas, artículos de madera, bastidores de vino y recipientes de almacenamiento. Podrá continuar su proceso de inscripción para los productos de la clase 20: espejos y marcos y para la clase 21: Cristalería, vajilla; porcelana, cerámica, loza; bandejas para uso doméstico; vajilla, platos, platillos, tazas, cuchillos para servir, tenedores, cucharas, vasos, utensilios de picnic, utensilios de cocina, utensilios para hornear, utensilios de cocinar, hornear, todo para uso doméstico; artículos de barbacoa, recipientes de almacenamiento para la cocina y para uso doméstico. ... ”

TERCERO. Que por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el 24 de abril del 2015, la licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, en representación de la empresa **CRATE & BARREL HOLDINGS, INC.**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución supra citada y el Registro referido, en resolución dictada a las 09:27:06 del 30 de abril de 2015, admite el recurso de apelación y por esta circunstancia conoce este Tribunal.

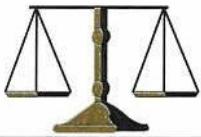
CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta la jueza Cervantes Barrantes, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra



hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando la inscripción de la marca de fábrica, comercio y de servicios “**CRATE & BARREL**” para proteger y distinguir los productos y servicios ya citados en las clases 20, 21 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial en resolución de las 10:42:04 horas del 8 de abril de 2015, resolvió rechazar parcialmente la solicitud de inscripción de la marca solicitada “**CRATE & BARREL**”, por cuanto estimó que no posee la suficiente aptitud distintiva que requiere todo signo para ser registrado ya que está compuesto en su totalidad por términos que no poseen distintividad alguna y resultan engañosos, por lo cual no es posible el registro de la misma para la **clase 20**: “*Muebles, artículos (no comprendidos en otras clases) que consistan de madera, corcho, caña, juncos, mimbre y substitutos de todas estas materias; contenedores de jardín de madera y plástico; artículos de cestería*”; y para la **clase 35**: “*Servicio de tienda de venta al por menor, en línea y por correo que ofrecen artículos de vidrio, vajilla, platos, platillos, tazas, cuchillos para servir, tenedores, cucharas, vasos, bandejas, jarrones, cuencos, artículos de regalo importados, aparatos eléctricos, muebles, alfombras, ropa de cama, ropa de baño, toallas de cocina, agarradores de tazones, utensilios para hornear, utensilios de cocina, aparatos para hornear / cocinar, artículos de plástico / lucite / poliuretano, cestas y cestería, cerámica, adornos de navidad, manteles individuales, servilletas, papeles de envolver, lazos de tarjetas, accesorios de escritorio, accesorios de picnic, barbacoas y accesorios para parrillas, herramientas de jardinería y accesorios, sillas de playa, sombrillas, mesas, artículos de madera, bastidores de vino y recipientes de almacenamiento*”, al considerar que transgrede **el artículo séptimo literales g), j) y párrafo final** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Resolvió además que la marca solicitada podrá continuar su proceso de inscripción para los productos de la **clase 20**: “**espejos y marcos**” y para la **clase 21**: “**Cristalería, vajilla; porcelana, cerámica, loza; bandejas para uso doméstico; vajilla, platos, platillos, tazas, cuchillos para servir, tenedores, cucharas, vasos, utensilios de picnic, utensilios de cocina, utensilios para**



hornear, utensilios de cocinar, hornear, todo para uso doméstico; artículos de barbacoa, recipientes de almacenamiento para la cocina y para uso doméstico”.

El representante de la empresa apelante, en sus agravios alega que estamos en presencia de un signo distintivo que posee elementos que lo distinguen y no causa confusión ni engaño al consumidor promedio en el área de desarrollo de la marca (sean productos de decoración y muebles para el hogar). Alega que los términos “CRATE & BARREL” son arbitrarios por cuanto no tienen relación directa con los productos y servicios ofrecidos por la marca que se desea registrar, esto aunado a la publicidad y reconocimiento mundial de la marca da la suficiente distintividad, además de que su registro ha sido admitido reiteradamente por otras legislaciones y por ende la registrabilidad del signo marcario solicitado por su representada.

Concluye que la solicitud presentada no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 incisos g), j) y párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de ahí, que solicita se declare con lugar el recurso de apelación presentado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, tienen en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos o servicios, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial;



o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Establece así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad:** a) sea **por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión o de asociación** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

Observa este Tribunal, según el análisis del expediente venido en alzada, que la representación de la empresa **CRATE & BARREL HOLDINGS, INC.**, pretende inscribir la marca de



fábrica, comercio y de servicios “**CRATE & BARREL**” en las clases **20, 21 y 35** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir los productos y servicios ya citados. Dicho signo como puede apreciarse, está formado por una frase compuesta de dos palabras en inglés, “**CRATE & BARREL**” que como lo indica el Registro de la Propiedad Industrial significa “**CAJÓN Y BARRIL**”. En este caso, el signo “**CRATE & BARREL**” en relación con los productos y servicios que pretende proteger y distinguir en las **clases 20, 21 y 35** de la Clasificación Internacional de Niza, deviene en un uso **arbitrario.**, pues, aunque tenga un significado claro para el consumidor costarricense por el nivel promedio de conocimiento del idioma inglés que tiene, no es engañoso su uso pues el consumidor razonablemente no puede considerar que al comprar un producto marcado con el signo “**CRATE & BARREL**” está adquiriendo un cajón o un barril.

Así las cosas, el uso de tales términos en este caso, y por su contraposición con los productos y servicios que pretende proteger y distinguir, no tiene un carácter engañoso y menos descriptivo, ni de fantasía, sino más bien, un uso arbitrario permitido por nuestro régimen marcario, razón por la cual el signo propuesto goza de la distintividad necesaria y requerida por ley para lograr su inscripción registral para la totalidad de los productos y servicios solicitados en las clases 20, 21 y 35 de la nomenclatura internacional.

En este tema resulta importante destacar lo que al respecto ha señalado el Máster Ernesto Gutiérrez:

“... II. A.4. Signos Arbitrarios

Es calificado como signo arbitrario aquel signo de uso común, pero cuyo significado no presenta relación alguna con los productos y servicios que se pretenden distinguir por su medio. Si bien es cierto el consumidor reconoce el signo concreto, en virtud de la falta de relación de éste con los productos o servicios que se pretende distinguir, aquel no es capaz de derivar ningún significado específico... ”. (GUTIÉRREZ B,



Ernesto, ¿Cuándo es distintiva una marca?, Revista IVSTITIA, No. 169-170, Año 15, pp. 40 a 41). (el subrayado no es del original)

Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 144-IP-2012, refiriéndose a las marcas arbitrarias, señaló lo siguiente, en lo que nos interesa:

“... Las marcas arbitrarias son todas aquellas que son de uso común en el lenguaje, pero que se aplican para designar productos o servicios en relación con los cuales no describen o sugieren ingredientes, cualidades o características.

Este tipo de marcas no guardan relación con los productos o servicios que distinguen. Unos ejemplos de ellas son los siguientes: la denominación “CISNE” para identificar colchones o la marca “GOLONDRINA” para identificar fósforos.

Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba en relación a los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual. ...”

Con fundamento en las citas legales, de doctrina y jurisprudencia expuestas, considera este Tribunal, que efectivamente, estamos frente a una marca arbitraria, donde el signo solicitado no guarda relación alguna con la naturaleza, cualidades y funciones, de los productos a los cuales se aplica, y por esa razón no es posible que la misma no se registre, de tal forma, que este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, ya que el signo que se pretende registrar no es engañoso sino, por el contrario, es arbitrario, y por ende, es factible su inscripción. Es por todo esto que debe **revocarse parcialmente** la resolución recurrida, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica, comercio y de servicios “**CRATE & BARREL**”, en las **clases 20, 21 y 35**.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la Licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CRATE & BARREL HOLDINGS, INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial , a las 10:42:04 horas del 8 de abril de 2015, la que en este acto se **revoca parcialmente**, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica, comercio y de servicios “**CRATE & BARREL**”, en las **clases 20, 21 y 35** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere. 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.

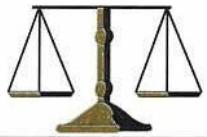
Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Rocío Cervantes Barrantes

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. Solicitud de inscripción de la marca

TG. Marcas y Signos Distintivos

TNR. 00.42.55