

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2009-0979-TRA-PI-285-11

Oposición a solicitud de registro de la marca “CROWN WORLDWIDE”

CROWN PACKAGING TECHNOLOGY INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen Nos. 3222-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO No.1161-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación, interpuesto por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, mayor, divorciado, abogado, con cédula de identidad número 1-415-1184, en su condición de Apoderado de la empresa **Crown Packaging Technology Inc.**, organizada y existente según las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintitrés minutos, cuarenta y cuatro segundos del veinticuatro de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el día nueve de abril de dos mil ocho, el **Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco**, mayor, casado, portador de la cédula de identidad 1-833-413, vecino de San Ana, San José, en su condición de apoderado especial de **Crown Worldwide Holdings Limited**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Hong Kong, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CROWN WORLDWIDE**” para proteger y distinguir en Clase 16 de la Nomenclatura Internacional: *“materiales de empaque incluidos en la Clase 16, excepto cinta adhesiva o*



bandas adhesivas para uso de escritorio o en casa, excluyendo paquetes y/o envolturas (de cartón o papel) para botellas o contenedores (de cartón o papel) para el almacenamiento de líquidos.”

SEGUNDO. Que el Edicto correspondiente a la solicitud relacionada en el resultando anterior fue publicado en las Gacetas números 179,180 y 181 correspondientes a los días 17, 18 y 21 de setiembre de 2008.

TERCERO. Que dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día catorce de noviembre de 2008, el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, en su condición de representante de la empresa **Crown Packaging Technology Inc.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca relacionada.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, veintitrés minutos, cuarenta y cuatro segundos del veinticuatro de febrero de dos mil once, declara sin lugar la oposición interpuesta y admite el registro solicitado.

QUINTO. Que el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la empresa opositora, impugnó la resolución indicada mediante Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, siendo este último admitido por el Registro de la Propiedad Industrial, emplazando a las partes interesadas a que se apersonen ante este Tribunal.

SEXTO. 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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial, únicamente se aclara que la inscripción de las marcas inscritas a nombre de la empresa opositora se fundamenta a folios 72 a 81 de este expediente.

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la oposición presentada con fundamento en que la empresa Crown Packaging Technology Inc. alega la notoriedad de sus marcas, sin embargo, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no aporta prueba que lo demuestre. En relación con la infracción al artículo 8 de esa misma ley, alegada por la opositora, el Registro sostiene que para realizar el cotejo entre los signos contrapuestos en este caso, además de la semejanza entre ellos, debe considerarse el principio de especialidad, ya que las marcas pueden tener algunas similitudes en su aspecto gráfico, fonético e ideológico, pero protegen diferentes productos, por lo que no encuentra impedimento alguno para la coexistencia del signo solicitado con los inscritos a nombre de la empresa opositora.

Por su parte, el representante de la empresa apelante, no expresa agravios en contra de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. Posteriormente, mediante escritos presentados ante este Tribunal los días 08 de junio de 2011, suscrito por el Licenciado Manuel



Enrique Lizano Pacheco, en representación de la solicitante CROWN WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED y el 09 de junio de 2011, suscrito por el Licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la opositora CROWN PACKAGING TECHNOLOGY INC., manifestaron que ambas empresas han llegado a un acuerdo para que las marcas en cuestión puedan coexistir y por ello solicitan se continúe con su trámite de registro.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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 hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide o puede impedir, que el consumidor distinga uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, **el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto**, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro, y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre éstos. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe



seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el **derecho del titular** de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el **innegable derecho del consumidor a no ser confundido**.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Resumiendo, existe la posibilidad de que signos inscritos, aún siendo iguales o similares, coexistan en el mercado, siempre y cuando su objeto de protección sea distinto y esos productos o servicios ni siquiera puedan ser relacionados.

En el caso se que discute, considera este Tribunal que, lo protegido por las marcas “**DISEÑO ESPECIAL**” con Registros No. 161687, No. 191087, No. 182579, “**CROWN**” con Registros No. 161590, No. 182578, inscritas a nombre de la opositora CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC., en general protegen productos relacionados, tales como: *productos plásticos y de metal, en general tapas y cerraduras para los recipientes, recipientes y botellas*



vacíos, todos hechos de plástico o de una combinación de plástico y de otros materiales, con el plástico predominando; válvulas plásticas para vaciar los productos líquidos, recipientes y cerraduras, terminales, tapas, piezas y revestimientos para recipientes todos hechos de metal o de una combinación de metal con éste predominando, en las Clases 06, 20 y 21 internacional, y la marca solicitada por la empresa CROWN WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED es para proteger en Clase 16 internacional: “materiales de empaque incluidos en la Clase 16, excepto cinta adhesiva o bandas adhesivas para uso de escritorio o en casa, excluyendo paquetes y/o envolturas (de cartón o papel) para botellas o contenedores (de cartón o papel) para el almacenamiento de líquidos.”

De todo lo anterior, se concluye que, no obstante los productos protegidos por los signos inscritos y los que pretende proteger el solicitado parecieran disímiles y se encuentran en diferentes clasificaciones, al analizarlos en conjunto resultan relacionados y no solamente en ese punto, sino también que las marcas inscritas conforman una familia de marcas. Por esta situación, el consumidor medio podría creer que la solicitada también es parte de esa familia y por ello se produce lo que en doctrina se conoce como “**confusión indirecta**”, una variante de la confusión entre signos marcarios sobre la cual se ha afirmado:

*“...La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o **que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente las fabricó.** (...)*

*Hay casos en los que algún **comerciante utiliza un elemento común en todas sus marcas, con la clara finalidad de que todas ellas sean asociadas entre sí y a un mismo origen.** A este grupo de marcas se las denomina “**familia de marcas**”. El concepto es ajeno a la Ley de Marcas ya que ésta protege a las marcas individualmente, y es por ello que en alguna oportunidad se le ha negado una protección especial.*

El que no exista tal protección específica en dicha ley no significa que pueda impunemente provocarse confusión indirecta, o porque no directa...” (agregado el énfasis). (Jorge

Otamendi en “Derecho de Marcas” 4ta ed, Abeledo-Perrot, 2002, p. 144)

Así las cosas, en el caso bajo estudio ha sido demostrada la existencia de múltiples signos marcarios, cuyo titular es la empresa opositora, en los que se utiliza como elemento común el término “CROWN” (que en español significa “corona”) o el dibujo de una corona, y protegen diferentes productos, de lo cual se desprende que dichas marcas constituyen toda una “familia de marcas” destinadas a proteger diversos productos relacionados entre sí.

Dado lo anterior, aceptada la similitud gráfica, fonética e ideológica de la marca pedida “CROWN WORLDWIDE”, con la familia de marcas inscritas a favor de la empresa oponente, hay una gran probabilidad de que se produzca en el consumidor peligro de confusión, ya que erróneamente puede suponer que lo protegido por el signo propuesto por la empresa Crown Worldwide Holdings Limited, pertenece a la misma “línea de productos” que ofrece Crown Packaging Technology Inc.

En otro orden de ideas, manifiestan ambas empresas que han llegado a un “acuerdo de coexistencia” de los signos contrapuestos, lo que, a criterio de esta Autoridad Registral, constituye una aceptación, por parte de la empresa titular de los signos inscritos, para inscribir la marca solicitada, por considerar que no produce ningún tipo de afectación a su derecho marcario. Sin embargo, este acuerdo no resulta idóneo para resolver ese riesgo de confusión, que al menos en forma indirecta, puede producirse en los consumidores, ya que única y eventualmente podría resolver el problema entre ambas empresas.

En razón de todas las anteriores consideraciones, concluye este Tribunal que de aceptarse la coexistencia de las marcas, se promueve el riesgo de dilución de las marcas inscritas y se permitiría un riesgo de confusión en el consumidor, razones por las cuales debe declararse con lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la empresa **Crown Packaging Technology Inc.**, en contra de la resolución

dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintitrés minutos, cuarenta y cuatro segundos del veinticuatro de febrero de dos mil once, la cual se revoca y en consecuencia se deniega el registro solicitado.

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 con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la empresa **Crown Packaging Technology Inc.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintitrés minutos, cuarenta y cuatro segundos del veinticuatro de febrero de dos mil once, la que en este acto se revoca, denegando el registro del signo “**CROWN WORLDWIDE**” solicitado por la empresa **Crown Worldwide Holdings Limited**. 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora