



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2009-0959-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “CROWN WORDLWIDE” (diseño)

CROWN PACKAGING TECHNOLOGY INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen Nos. 3219-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO No.1445-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con cuarenta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación, interpuesto por el **Licenciado Edgar Zurcher Guardián**, mayor, divorciado, con cédula de identidad número 1-532-390, 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 ocho horas, treinta y siete minutos y cincuenta y seis segundos del veinticuatro de junio de dos mil nueve.

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 Worlwide 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 servicio “**CROWN WORLWIDE**” para proteger y distinguir en Clase 39 de la Nomenclatura Internacional: “*La carga y descarga de cargas, empaque, envoltura, almacenamiento, envío y entrega de bienes, conexión de cargas,*



transporte de muebles y artículos domésticos, protección del transporte de objetos de valor, el transporte marino, la entrega, el transporte de vía férrea, servicios de mudanza, el almacenamiento, el barco-almacenamiento, todos incluidos en la Clase 39.”

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 ocho horas, treinta y siete minutos y cincuenta y un segundos del veinticuatro de junio de dos mil nueve, 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 dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, interponiendo un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo este último admitido por el Registro de la Propiedad Industrial, disponiéndose el emplazamiento a las partes interesadas para su apersonamiento ante este Tribunal.

SEXTO. 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 Suárez Baltodano, 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 las marcas inscritas se fundamentan a folios 38 a 47 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. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la oposición presentada con fundamento en que la empresa opositora alega la notoriedad de su marca, sin embargo, no aporta prueba que lo demuestre de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 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 inciso e) del artículo 24 del Reglamento a Ley de Marcas, que exige que los productos o servicios identificados por las marcas sea de la misma clase o naturaleza, o que siendo distintos puedan ser asociados o relacionados. En este caso el signo solicitado pretende proteger la prestación de servicios en la Clase 39 y las marcas “CROWN” inscritas protegen la comercialización de productos clasificados en las clases 06, 20, y 21, siendo dichos productos y servicios diferentes, por lo que no existe un riesgo de confusión en virtud de lo cual resulta innecesario e inaplicable el cotejo marcario, considerando posible su coexistencia registral.

Por su parte, la representante de la empresa opositora y apelante, en sus agravios manifiesta inconformidad con la resolución recurrida, alegando que no obstante los productos que distingue cada una de las marcas no pertenecen a la misma clase, si existe relación entre ellos que puede provocar confusión del producto con el servicio. Agrega que al cotejar las marcas se evidencia



la similitud tanto fonético como conceptual por cuanto implícitamente las marcas “CROWN” o “CORONA (DISEÑO ESPECIAL)” se encuentran insertas en la marca solicitada “CROWN WORLDWIDE” lo que puede provocar que el consumidor crea que existe relación entre ambas casas comerciales. Afirma que el signo solicitado carece de distintividad y novedad, por lo que debe protegerse no solamente al consumidor como al empresario en aras de prevenir un aprovechamiento injusto de la fama y notoriedad que ha adquirido por medio de sus propios recursos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, éste 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 tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En este sentido, 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 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 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

A los efectos de determinar esa similitud, resulta imprescindible el examen o cotejo entre los



signos, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, **con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio**, y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario.

De lo anterior deriva que si los signos en sí mismos o los productos y servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. 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. Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, siempre y cuando no puedan ser relacionados.

Considera este Tribunal, que del análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en Alzada, efectivamente se verifica que lo protegido por las marcas inscritas a nombre de CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC. son 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, por el contrario, la marca solicitada por la empresa CROWN WORLWIDE HOLDINGS LIMITED es para ofrecer servicios de carga y descarga de cargas, empaque, envoltura, almacenamiento, envío y entrega de bienes, conexión de cargas, transporte de muebles y artículos domésticos, protección del transporte de objetos de valor, el transporte marino, la entrega, el transporte de vía férrea, servicios de mudanza, el almacenamiento, el barco-almacenamiento, en la Clase 39 de la nomenclatura internacional. De lo que se deduce que no sólo la Clasificación de productos y servicios es diferente, sino que esos productos y servicios son totalmente disímiles.



Por otra parte, el recurrente sostiene que las marcas de su representada tienen la condición de ser notorias, alegato que es debatido por el Registro de la Propiedad Industrial basado en el Voto No. 35-2006 dictado por este Tribunal a las 9:30 horas del 16 de febrero de 2006. Este criterio ha sido reiterado por esta Autoridad en siguientes resoluciones, dentro de éstas los Votos No. 023-2008 y No. 246-2008; de las 09:00 horas del 28 de enero y de las 11:45 horas del 5 de junio, ambos de 2008, respectivamente, manteniendo el concepto de que la notoriedad “...es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión...” Siendo que, esa autoridad, al asignar o no el calificativo de marca notoria no puede atenerse sólo a la “...manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar...” y en el presente asunto, como fundamento de su oposición, se alega la notoriedad de las marcas de la empresa CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC; no obstante, no se aporta prueba alguna que la demuestre. Dada esta situación no puede este Tribunal reconocer que las marcas inscritas bajo los registros números 161687, 161590, 191087, 182579 y 182578 hayan adquirido una condición de notoriedad que exija una protección especial, pues ante la falta de elementos probatorios deviene insubsistente el señalamiento de esa supuesta notoriedad que hace el oponente.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, 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 ocho horas, treinta y siete minutos, cincuenta y un segundos del veinticuatro de junio de dos mil nueve, 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, 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, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, 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 ocho horas, treinta y siete minutos, cincuenta y un segundos del veinticuatro de junio de dos mil nueve, la cual se confirma. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Pedro Suárez Baltodano