



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0018-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CRAYONS KIDS CLOTHING (DISEÑO)”

IMPORTADORA DINASTÍA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen número 9731-06)

VOTO N° 151-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Nicol Rudín Arroyo**, mayor de edad, soltera, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta-novecientos sesenta y dos, vecina de San José, Escazú, Torre Meridiano, en su condición de apoderada especial de la **IMPORTADORA DINASTÍA S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de la República de Panamá, Calle Segunda, La Locería, Edificio Contable, Local 3, Ciudad de Panamá, República de Panamá, con establecimiento comercial situado en esa misma dirección, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y cinco minutos, dos segundos del treinta de octubre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de octubre de dos mil seis, la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, mayor, soltera, abogada y notaria, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-



ochocientos ochenta y tres-setecientos cinco, en su condición de apoderada especial de **IMPORTADORA DINASTÍA S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CRAYONS KIDS CLOTHING (DISEÑO)**” como marca de fábrica en la **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “vestidos, calzado y sombrerería”, sin embargo, a folio 8 del expediente la representante aludida señala que el producto a proteger y distinguir es “**ropa de niños**”

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días seis, nueve y diez de junio del dos mil ocho, en las Gacetas números, ciento nueve, ciento diez y ciento once y dentro del plazo conferido, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de **CRAYOLA S.A.**, formuló oposición al registro de la marca de fábrica y comercio “**CRAYONS KIDS CLOTHING**” en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por LA Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, en su condición de apoderada especial de **IMPORTADORA DINASTÍA S.A.**

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, treinta y cinco minutos, dos segundos del treinta de octubre de dos mil nueve, dispuso “(...) *Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **CRAYOLA S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**CRAYONS (DISEÑO)**”, presentada por **IVONNE REDONDO VEGA**, en carácter de apoderada de **IMPORTADORA DINASTÍA S.A.**, la cual se deniega*”.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de diciembre de dos mil nueve, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en contra de la resolución referida anteriormente, siendo, que el Registro, mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y nueve minutos, cincuenta y un segundos del quince de diciembre del dos mil nueve, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.



QUINTO. Que a la sustanciación 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 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala el hecho probado primero apartes 1, 2 y 3 de la resolución apelada, indicando que su sustento probatorio se encuentra por su orden a folios 14, 126, 67 y 174 a 177 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no considera que deban tenerse hechos por no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA SIMILITUD DE LA MARCA SOLICITADA Y LA MARCA Y EL NOMBRE COMERCIAL INSCRITO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declara con lugar la oposición, y deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CRAYONS KIDS CLOTHING (DISEÑO)**”, presentada por **IMPORTADORA DINASTÍA S.A.**, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca de fábrica “**CRAYOLA**” en clase 25 de la Clasificación de Niza, bajo el registro número 73118 y el nombre comercial “**CRAYOLA**”, bajo el Registro número **157364**, propiedad de **CRAYOLA SOCIEDAD ANÓNIMA**. No obstante, considera este Tribunal, que en lo que respecta al cotejo de la marca solicitada y el nombre comercial inscrito, la normativa aplicable es el numeral inciso d) de la Ley de Marcas, ello, por cuanto el análisis de cotejo es marca solicitada frente a marca y nombre comercial



inscrita, no únicamente, es cotejo de marcas. Dicha denegatoria se da por considerar, que los signos en conflicto son gráfica, fonética e ideológicamente similares, siendo, que los derechos de los signos inscritos se verían afectados al permitirse el registro de la marca CRAYONS, ya que puede inducir al consumidor a error.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la sociedad apelante, van dirigidos a indicar que la marca CRAYONS KIDS CLOTHING diseño especial, si cuenta con suficiente distintividad para que se otorgue su registro. Que el diseño de la marca Crayons Kids Clothing, no atenta contra la marca registrada Crayola, al ser un signo suficientemente distintivo. Que cuando una marca es considerada una marca notoria y célebre, debe ser protegida. Que su representada cuenta con registros previos en Panamá, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y Colombia. Que el signo Crayons Kids Clothing diseño especial no incurre en las prohibiciones estipuladas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que prohíben su registro. Aduce, que el distintivo solicitado cumple con todos los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario y que cuenta con suficiente distintividad como para ser registrada. Que la marca diseño especial, ni imita ni reproduce el logo de la marca CRAYOLA registrada. Que la marca CRAYOLA es una palabra de FANTASÍA no tiene traducción a otros idiomas, de tal forma que es imposible traducir CRAYOLA al inglés o viceversa. Que la traducción al idioma español de la marca CRAYONS KIDS CLOTHING, quiere decir CRAYONES Ropa para Niños y **no crayola**, como se expuso anteriormente, y que CRAYOLA no se traduce al inglés como CRAYONS. CRAYONS se traduce al español como crayones Y no como lo recalca la señora Villanea Villegas, quien asegura que su traducción es CRAYOLA. Todo lo anterior es expuesto con la finalidad de demostrar que la palabra CRAYOLA no tiene traducción a otros idiomas por ser una marca registrada de fantasía, al que se le ha dado erróneamente un uso genérico. Por tanto la marca CRAYONS de mi representada es suficientemente distintiva para que se le otorgue el registro.



Analizado el contenido de la resolución final, este Tribunal igualmente con fundamento en el el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233 de 20 de febrero de 2002, comparte la normativa aplicada, sin embargo, considera importante aclarar, que en el caso bajo estudio, específicamente en lo referente al cotejo marcario, no solamente es de aplicación el inciso **a) y b)** del numeral **8** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sino también el inciso **d)** de ese mismo artículo citado, ya que la marca pretendida se debe cotejar además con el nombre comercial inscrito denominado **“CRAYOLA”**. Al efecto dicho numeral y en lo que interesa indica:

“d) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior”

Verificados cada uno de los supuestos antes señalados, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada **“CRAYONS KIDS CLOTHING (DISEÑO)”**, que traducida al idioma español como lo indica la sociedad solicitante significa **“crayolas ropa de niños”**, es similar a la marca inscrita **“CRAYOLA”** y al nombre comercial inscrito **“CRAYOLA”**, propiedad de **CRAYOLA SOCIEDAD ANÓNIMA**.

En este caso, observando lo regulado en el inciso a) del artículo 24 citado, vemos que la marca solicitada contiene en su denominación la palabra **“CRAYONS”**, que es gráficamente igual a la palabra **“CRAYOLA”** contenida en la denominación que conforman la marca y el nombre comercial inscritos **“CRAYOLA”**, la palabra **“CRAYONS”**, como se indicara significa **“crayolas”**, donde la consonante **“S”** se destaca una crayola con los colores amarillo, verde y morado, y cada una de las consonantes y vocales de la palabra **“CRAYONS”** se encuentra contenida en unos cuadros de distintos colores en letras especiales, y debajo de esa expresión se encuentran las palabras **“kids clothing”**, que de acuerdo a lo indicado por la sociedad solicitante y apelante **“kids”** significa niños y **“clothing”** ropa, donde **“CRAYONS”** es el



elemento predominante dentro de la denominación propuesta, por cuanto la misma está ubicada al inicio de la denominación, de manera que ésta adquiere una relevancia por encima del diseño y de los vocablos “KIDS” y “CLOTHING”, ya que éstos dos términos que acompañan a la expresión “CRAYONS” resultan genéricos y describen el producto que va a distinguir la marca solicitada, y no constituyen elementos predominantes. Por lo que siendo la palabra “CRAYONS” igual a la contenida en la marca y el nombre comercial inscritos, se puede afirmar que en el nivel *gráfico* el signo como un todo solicitado, es similar a los signos inscritos denominados “CRAYOLA”, lo que impide otorgar su registración, ya que sendos signos distintivos coinciden en un todo en cuanto al término preponderante mencionado.

Obsérvese como de un análisis gráfico surge esa confusión visual que es causada por la identidad del vocablo preponderante entre los signos, toda vez que los demás elementos no vienen a trazar una diferencia tal que la identifique plenamente, causándose al consumidor un riesgo de confusión.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel *fonético*. Aquí, el sonido preponderante y diferenciador en la marca solicitada sería “CRAYONS” (**crayolas**) cuya pronunciación es idéntica a la de la marca y el nombre comercial inscritos, la palabra “CRAYONS” con el dibujo de “**crayola en la letra “S”**” evoca o da la idea de una “crayola”.

Por su parte, en cuanto al cotejo *ideológico* los signos, tienen un significado conceptual idéntico, la palabra “CRAYON” de acuerdo al Diccionario The University Of Chicago, Spanish-English, English-Spanish, Quinta Edición, p. 348, significa “*crayon (...) lápiz de color m, crayola*” y “CRAYOLA” de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid, p.679, significa “*Crayola. M. Cuba, Hond, Méx, y Ur, cera (II lápiz)*”, siendo, que entre una y otra habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza o identidad.



En efecto confrontados, en forma global y conjunta, la marca pretendida y la marca y el nombre comercial inscrito, se advierte una identidad gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción.

CUARTO. Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que, el producto que pretende proteger y distinguir la marca solicitada en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, *“ropa de niños”* es idéntico y tiene conexión competitiva con el producto que distingue la marca inscrita, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, sea, *“ropa infantil”*. Asimismo, el producto de la marca solicitada es idéntico y tiene relación y conexión con el giro y las actividades comerciales que desarrolla el nombre comercial inscrito. Adviértase, que el nombre comercial inscrito distingue un establecimiento comercial dedicado a la *“fabricación, confección, diseño y venta de ropa en general, y particularmente ropa infantil, vestidos, uniformes con inclusión de botas, zapatos y zapatillas, sombrerería, artículos textiles como camisas, pantalones, ropa interior, medias, para niños, y mujeres y hombres”*, por consiguiente, los signos en conflicto están destinados al mismo sector de consumidores los “niños”, evidenciándose así la posibilidad de confusión sobre el origen empresarial del producto que protege la sociedad recurrente a través de la marca y el nombre comercial inscrito y los productos que pretende proteger la sociedad solicitante a través de la marca pretendida, en el sentido, de que los consumidores pueden pensar que los productos que distinguen una y otra marca y el giro y actividad comercial a que se dedica el establecimiento mercantil pertenecen al mismo empresario, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

En consecuencia, no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección de éste y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina señala que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.”* (LOBATO, Manuel,



Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288), toda vez que merece tener presente que la misión del signo distintivo está dirigida a distinguir unos productos, servicios, empresas u establecimientos de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. De ahí, que en cuanto a signos distintivos se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto, servicio, empresa u establecimiento comercial.

Así, las cosas, al existir identidad gráfica, fonética e ideológica y riesgo de confusión, como ya se dijo, este Tribunal concuerda con el Registro **a quo**, en su disposición de acoger la oposición presentada por la representación de **CRAYOLA S.A.**, y denegar la solicitud de inscripción de la marca **“CRAYONS KIDS CLOTHING (DISEÑO)**, presentada por la representación **IMPORTADORA DINASTÍA S.A.**, pero con fundamento no solamente en los incisos **a) y b)** del artículo **8** de la Ley de Marcas, sino también en concordancia con el **inciso d) del numeral citado**, inciso **e)** de artículo **25** y **66** del mismo cuerpo normativo, así, como el inciso **e)** del artículo **24** del Reglamento a la Ley de Marcas, puesto que se prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte a algún derecho de terceros y esto sea susceptible de causar confusión con la sociedad titular de los signos inscritos.

Entonces, la concurrencia de todos los factores recién destacados puede traer como colofón que ocurra, en perjuicio de la sociedad titular de la marca y nombre comercial inscritos: “ (...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso*”, según el tenor del inciso **f)** del numeral **25** de la Ley de Marcas, aplicable en este caso para los nombres comerciales.



Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la representación de la sociedad solicitante y apelante, en cuanto a que la marca solicitada “**CRAYONS KIDS CLOTHING (DISEÑO)**”, cuenta con suficiente distintividad no son de recibo.

QUINTO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD DE LA MARCA SOLICITADA. SOBRE LA NOTORIEDAD ALEGADA. Por otra parte, destaca la sociedad solicitante y apelante de la marca solicitada, que es notoria y célebre, sobre lo cual debemos decir que conforme el artículo 2 de la Ley de Marcas citada, marca notoriamente conocida es el: “(...) *signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales*”, circunstancia que no fue debidamente acreditada por la apelante, quien debió demostrar la incorporación de la marca en el mercado nacional, por lo que no se puede considerar que haya obtenido un reconocimiento consolidado por el sector pertinente del público, tal como lo prevén los artículos 45 de la citada Ley de Marcas y el 31 del Reglamento a esa Ley. A mayor abundamiento, se debe indicar, que el solo hecho de tener una marca inscrita en múltiples registros por sí no le da notoriedad al signo, pues como ya se indicó, es necesario el reconocimiento por parte del público, prueba que precisamente ha estado ausente en este expediente.

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que debe rechazarse tal argumentación, toda vez que no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de la marca por parte del consumidor que fundamentara la presunta notoriedad y celebridad que se alegó. Si bien el apelante basa en buena parte sus argumentos en el hecho de la notoriedad de la marca de su representada, ha sido reiterada la jurisprudencia administrativa emanada de este Órgano en el sentido de indicar que la notoriedad no solamente ha de ser alegada, sino que



debe de ser correctamente probada de acuerdo a los criterios que, **numerus apertus**, indican tanto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, como la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la 34° serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, llevada a cabo del 20 al 29 de septiembre de 1999, introducida al marco jurídico nacional según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha 25 de abril de 2008.

Con fundamento en lo expuesto, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Nicol Rudín Arroyo**, en su condición de apoderada especial de **IMPORTADORA DINASTÍA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y cinco minutos, dos segundos del treinta de octubre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Nicol Rudín Arroyo**, en su condición de apoderada especial de **IMPORTADORA DINASTÍA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y cinco minutos, dos segundos del treinta de octubre de dos mil nueve, la que en este acto 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

