



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0729-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo CROWN (diseño)**

**Crown Worldwide Holdings Limited, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4339-2011)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 0343-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del dieciséis de marzo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos treinta y tres-cuatrocientos trece, en su condición de apoderado especial de la empresa Crown Worldwide Holdings Limited, organizada y existente de conformidad con las leyes de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta minutos, cuarenta y un segundos del veintiséis de julio de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha trece de mayo de dos mil once, el Licenciado Lizano Pacheco, representando a la empresa Crown Worldwide Holdings Limited, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en clase 16 de la nomenclatura internacional, para distinguir cajas de cartón, cajas de papel, embalajes para botellas de cartón o papel, películas plásticas de embalaje, hojas de celulosa regenerada para embalaje, hojas de viscosa para embalaje, bolsas, sobres, bolsas de papel o de plástico para embalaje, papel de embalaje, papel de regalo.

**SEGUNDO.** Que por resolución final de las catorce horas, cincuenta minutos, cuarenta y un segundos del veintiséis de julio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

**TERCERO.** Que en fecha diez de agosto de dos mil once, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

**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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Díaz Díaz; y**


### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa Crown Packaging Technology Inc. las marcas:




- 1- De fábrica **CROWN**, registro N° 161590, vigente hasta el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, para distinguir en la clase 20 tapas y cerraduras para los recipientes, 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 (folios 11 y 12).
- 2- De fábrica y comercio **CROWN**, registro N° 182578, vigente hasta el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, para distinguir en la clase 6 recipientes y cerraduras, todo hecho de metal o de una combinación de metal y de otros materiales, con el metal predominando, terminales de metal para usarse con los recipientes, piezas de metal para recipientes de bebidas y de productos alimenticios, principalmente tapas y revestimientos para los recipientes y metales que definen la etiqueta y las aberturas por donde se vacía el recipiente (folios 13 y 14).



- 3- De fábrica  , registro N° 191087, vigente hasta el cinco de junio de dos mil diecinueve, para distinguir en la clase 21 recipientes y botellas vacías, todos hechos de plástico o de una combinación de plástico y de otros materiales, con el plástico predominando (folios 15 y 16).




- 4- De fábrica  , registro N° 182579, vigente hasta el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, para distinguir en la clase 6 recipientes y cerraduras, todo hecho de metal o de una combinación de metal y de otros materiales, con el metal predominando, terminales de metal para usarse con los recipientes, piezas de metal para recipientes de bebidas y de productos alimenticios, principalmente tapas y



revestimientos para los recipientes y metales que definen la etiqueta y las aberturas por donde se vacía el recipiente (folios 17 y 18).



5- De fábrica , registro N° 161687, vigente hasta el veintidós de agosto de dos mil dieciséis, para distinguir en la clase 20 tapas y cerraduras para los recipientes, 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 (folios 19 y 20).

**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, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos inscritos y el solicitado y la relación entre los productos de éstos, deniega el registro pedido. Por su parte, el recurrente alega que los productos son distintos, por lo tanto hay posibilidad de coexistencia registral, y que hay un acuerdo de coexistencia.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca inscrita que sea confundible y que además pretenda distinguir en el mercado productos iguales.



Ya este Tribunal por medio del Voto N° 082-2010 dictado a las ocho horas con cincuenta minutos del primero de febrero de dos mil diez se avocó al cotejo de los signos ahora nuevamente bajo estudio, y considera no ha de ser variado lo dispuesto en ese momento, lo cual se resume a continuación:

“En el presente asunto, no sólo existe una evidente similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos confrontados, sino que los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada en la **clase 16**, a saber, *“materiales de empaque incluidos cajas de cartón, cajas de papel, embalaje de cartón de papel para botellas, envolturas, bolsas, sobre, bolsas de papel o plástico para empaquetar, papel para empaquetar, papel para empacar, 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”*, se **relacionan** con los productos que protegen y distinguen las marcas inscritas, (...) Nótese, que los signos cotejados, se caracterizan porque protegen *“materiales de empaque”*, que aunque se encuentran en clases diferentes, los mismos, como se indicara líneas atrás, se relacionan entre sí, por lo que los consumidores y competidores pueden asociar o relacionar los productos que distinguen las marcas inscritas con los de la solicitada y viceversa, de ahí, que este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de los signos distintivos confrontados puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, respecto del producto que realmente desea, produciéndose un riesgo de confusión directa. Así, puede precisarse que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé **una asociación o relación** entre los productos que comercializan ambas empresas; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo comercializador, dándose un riesgo de confusión indirecta. Por consiguiente, y por



imperio de Ley, debe protegerse a la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar 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”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288)**. De ahí, que los alegatos de la empresa recurrente son de recibo, toda vez que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie sin que se confunda, ya que marcariamente se reconoce la distintividad como requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto o servicio.” (negritas e itálicas del original).

Sobre la negociación de los titulares de los signos, este Tribunal ha indicado en su jurisprudencia, citamos por todos al Voto N° 0122-2012 dictado a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del trece de febrero de dos mil doce:

“La posibilidad o no de registrar una marca es un asunto que se encuentra fuera del comercio por disposición de Ley, no es un asunto en el cual las partes interesadas puedan ponerse de acuerdo y luego recurrir a la actividad de la Administración, ya que la Ley de Marcas exige del Órgano Público la protección al consumidor y sus intereses, y definitivamente éste no participa en lo que dos o más compañías puedan decidir en aras de proteger sus intereses comerciales. Los contratos o acuerdos que sean otorgados por las partes podrán tener validez en otros países cuyos sistemas jurídicos acepten el tipo de obligación allí contenido, pero en Costa Rica su objeto resulta contrario a la Ley, lo cual hace que resulte ineficaz, amén de que la renuncia de derechos que hagan las partes respecto de marcas inscritas en Costa Rica cae en el supuesto establecido por el artículo 18 del Código Civil:



*“(...) La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos, sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.” (subrayado nuestro).*

Este Tribunal ha venido reiterando la idea de que las denominadas cartas de consentimiento no tienen asidero legal en el sistema marcario costarricense, y los asuntos que entre empresas se susciten por el tema de uso de signos distintivos debe ser consensuado entre las partes a través de la mecánica de las licencias u otras formas contractuales atinentes, sin que ellas tengan la virtud de influir positiva o negativamente sobre el registro de un signo, ya que el acto de registro es indisponible entre partes y es más bien un acto de imperio que ejerce la Administración de acuerdo al marco legal que lo rige, ver en este sentido los Votos 410-2009, 975-2009 y 1174-2009, emitidos por este Órgano de alzada.” (itálicas del original).

En tal sentido se han emitido los Votos 120, 141, 181, 211, 422, 620, 820, 989, 1062, 1101 y 1307, todos del año 2011.

Por todo lo anterior es que debe declararse sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la resolución venida en alzada.

**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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco representando a la empresa Crown Worldwide Holdings Limited, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta minutos, cuarenta y un segundos del veintiséis de julio de dos mil once, resolución que en este acto se confirma, denegándose el



registro como marca del signo . Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36