



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0170 TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “CROWN”**

**CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 416-06)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

***VOTO N° 356-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, *Goicoechea, al ser las diez horas cuarenta y cinco minutos del dieciocho de julio de dos mil ocho.***

Recurso de Apelación planteado por la Licenciada Laura Granera Alonso, mayor de edad, casada, abogada, vecina de Escazú, cédula de identidad uno-novecientos noventa y cinco-novecientos treinta y ocho, en su condición de Apoderada especial de la empresa **CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC.**, una sociedad organizada y existente conforme las leyes del Estado de Delaware y domiciliada en 11535 South Central Avenue, Alsip, Illinois 60803, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del veinte de febrero de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha dieciséis de enero del dos mil seis, la licenciada Indiana Corrales Rodríguez, mayor, soltera, asistente legal, titular de la cédula de identidad número uno- mil ciento cuarenta-ciento once, en su condición de apoderada especial de la empresa CROWN

PACKAGING TECHNOLOGY, INC, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “CROWN”, en clase internacional 21, para proteger y distinguir: recipientes y botellas vendido vacíos, todos hechos de plástico o de una combinación de plástico y de otros materiales, con el plástico predominando.

**SEGUNDO.** Que mediante auto de las doce horas, veintidós minutos treinta y seis segundos del tres de marzo de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial le comunicó a la solicitante del registro, que se encontraba registrada la marca “CORONA” de Locería Colombiana, S.A., para proteger vajillería.

**TERCERO.** Que la solicitante de la citada marca, se pronunció con relación a la objeción señalada y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas del veinte de febrero de dos mil ocho, dispuso: “...rechazar la inscripción de solicitud presentada (...). **NOTIFÍQUESE**”.

**CUARTO.** Que la Licenciada Laura Granera Alonso, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante los Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del veinte de febrero de dos mil ocho.

**QUINTO.** 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 la Juez Ortiz Mora, y;**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Como hechos probados de interés para la resolución del presente asunto, se tiene el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de Locería Colombiana, S. A. se encuentra inscrita la marca “**CORONA**”, número de registro 144517, desde el 20 de febrero de 2004, vigente hasta el 20 de febrero de 2014, en Clase 21 de la nomenclatura internacional, para distinguir: vajillería. (Ver folio 28).

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que no existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO: EN RELACION A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE:** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud de inscripción del signo “**CROWN**”, con fundamento en los literales a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que presenta identidad con la marca inscrita “**CORONA**”, propiedad de Locería Colombiana, S.A., desde el 20 de febrero de 2004 y protegen productos similares en la misma clase 21 internacional.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios, que es desacertada la valoración del Registro al indicar que las marcas cotejadas son confundibles ya que están en idiomas diferentes y su significado no constituye una palabra pegajosa o asociativa como para darla en exclusiva a la empresa propietaria. Señala, que la marca de

su representada solamente pretende usarse en el idioma español logrando con esto distintividad sobre los productos que distingue. Aduce la recurrente, que no hay peligro de confusión o riesgo de asociación empresarial pues los intereses de ambos son diferentes y protegen productos diferentes.

**CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, este Tribunal considera que al signo solicitado, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

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, dicho artículo 8 inciso a) expresa: *“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

*a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.”*

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Relativo a la marca solicitada “**CROWN**” y la ya inscrita “**CORONA**”, debe señalarse que las mismas son denominativas, no presentan ningún elemento figurativo ni grafía especial que diferencie una de otra. Realizado el cotejo entre ambos signos, se advierte que gráfica y fonéticamente resultan diferentes, pues se visualizan y pronuncian diferente. Sin embargo, en lo relativo a la confusión ideológica, que surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las marcas contrapuestas, puede impedir o impide al público consumidor distinguir a una marca de la otra, estima este Tribunal, que entre los signos analizados existe identidad y por ende probabilidad de que los consumidores sean inducidos a error, toda vez que dichos signos evocan, según su denominación, a un mismo vocablo “corona”. El hecho de que el signo solicitado “CROWN” se encuentre escrito en un idioma diferente al español, no lo convierte en un signo inconfundible, como lo estima la recurrente, pues la traducción del término al castellano es transparente y de comprensión para el consumidor promedio, ya que además, en el escrito de expresión de agravios a folio 33 al 36, recordando la importancia de la valoración de las marcas dentro del entorno en que se usan, señala la recurrente que “ *la marca de mi representada solamente pretende usarse en el idioma español*” y en el escrito de solicitud de registro de folio 1 del expediente, se indica que el signo solicitado se traduce como CORONA en español, por lo que es claro que entre ambos signos coinciden el mismo elemento denominativo preponderante, existiendo así, dada la manifestación del uso que se le dará, identidad gráfica, fonética e ideológica capaz de inducir a confusión al público consumidor.

Advertida una correspondencia entre las marcas cotejadas, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos similares a los protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico, fonético e ideológico que producen los

signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada y por ende, como contrario a lo alegado por la empresa recurrente su coexistencia podría crear confusión en el consumidor.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos...”*.

**QUINTO.** Así, otro elemento relacionado con la confundibilidad que se provoca entre las marcas cotejadas apunta a los productos que protegen y distinguen cada una de ellas. En este sentido, se nos presenta que tanto la marca inscrita como la solicitada protegen una, sea la marca “CROWN” *“recipientes y botellas vendidos vacíos, todos hechos de plástico o de una combinación de plástico y de otros materiales, con el plástico predominando”*, y la otra “CORONA”, previamente inscrita *“vajillería”*, advirtiéndose, que uno de los productos que pretende proteger la solicitada es recipientes, término genérico cuyo significado hace referencia a un utensilio destinado a guardar algo, donde se puede incluir la vajillería que como todos conocemos, son recipientes que alojan alimentos o líquidos, lo que indudablemente se da una similitud con los productos que protege la marca inscrita. Además, ha de tenerse presente, que tanto los productos protegidos como los enlistados por la solicitante, dentro de la actividad mercantil, son productos considerados de empleo masivo y adquiridos por toda clase de público, aspecto que propicia un riesgo de confusión en el consumidor medio, al pretenderse proteger con el signo, tal y como se solicita, productos similares o bien relacionados a los de la marca inscrita, ya que dentro de las vajillas existen diversidad de formas y materiales, incluido el plástico.

Tal situación eleva las probabilidades de suscitar un riesgo de confusión indirecta en el consumidor, ya que al tratarse de productos similares, existe probabilidad de que se expandan en los mismos establecimientos y podrían coincidir de estar expuestos al mismo tiempo en los puntos de venta, y puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común por la similitud que guardan los términos. En relación a la confusión indirecta, el autor Manuel Lobato señala que “... se presenta cuando el consumidor, aun sabiendo que las marcas son distintas y de distinta fuente productiva, cree injustificadamente que existe algún vínculo jurídico (licencia, pertenencia a un grupo de sociedades, etc.) entre los titulares de las marcas en conflicto. (...)” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, De Marcas, Civitas Ediciones, S. L., Madrid, España, 2002, p. 288).

Consecuentemente, merece tener presente que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, de ahí, que la normativa marcaria, reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral. Dicha cualidad la recoge el artículo 2º de la citada Ley, en la definición de marca, por lo que la marca por imperativo debe cumplir con su función diferenciadora, para proteger a los consumidores a la hora de elegir los productos en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de un productor de los del otro, tal y como lo establece, además, el artículo 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, ratificado por Costa Rica mediante la ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, con el objeto de que al ofrecerse en el mercado un producto, el consumidor conozca su origen, la calidad y condiciones del mismo, a efecto de evitar que se provoque confusión. De forma que, lo que la legislación marcaria pretende es evitar la confusión, prohibiéndose el registro de marcas

idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8° literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, fundamentación normativa de la resolución apelada, es aplicable en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de Apelación interpuesto por la empresa **CROWN PACKAGING TECHNOLOGY INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del veinte de febrero de dos mil ocho, la cual se confirma.

**SÉTIMO. 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Laura Granera Alonso, en su condición de apoderada especial de la empresa **CROWN PACKAGING TECHNOLOGY INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del veinte de febrero de dos mil ocho, 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.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Priscilla Soto Arias*

El que suscribe, Enrique Alvarado Valverde, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar, que la M.Sc. Priscilla Soto Arias, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por encontrarse fuera del país.



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

***MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS***

***TE: MARCAS EN TRAMITE DE INSCRIPCION***

***MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO***

***TG: MARCAS INADMISIBLES***

***TNR: 00.41.33.***