



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2012-1163-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “CROWN WORLDWIDE”

CROWN WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen Nos. 3100-2009)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 618-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintinueve de mayo de dos mil trece.

Recurso de Apelación, interpuesto por el **Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco**, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad número 1-833-413, en su condición de Apoderado de la empresa **CROWN WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED**, organizada y existente según las leyes de Hong Kong, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el día 22 de abril de 2009, el **Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco**, de calidades y condición indicadas, 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: “*Cajas de cartón, cajas de papel, embalaje de cartón de papel para botellas, envolturas, bolsas, sobres, bolsas de papel o plástico para empaquetar, papel para empaquetar, papel para empacar.*”



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil doce, resuelve rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Lizano Pacheco** impugnó la resolución indicada, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho demostrado y de interés para la resolución del presente asunto, el siguiente: I.- La inscripción a nombre de la empresa **CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC.** de las marcas: **1.- “CROWN”,** Registro No. **182578** en Clase 6, para proteger y distinguir *“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 como 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”,* vigente desde el 21 de noviembre de 2008 hasta el 21 de noviembre de 2018, (Ver folio 45). **2.- “DISEÑO”,** Registro No. **182579** en Clase 6, para proteger y distinguir *“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 como 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”, vigente desde el 21 de noviembre de 2008 hasta el 21 de noviembre de 2018, (Ver folio 47). 3.- “DISEÑO”, Registro No. 191087 en Clase 21, para proteger y distinguir “Recipientes y botellas vacíos, todo hechos de plástico o de una combinación de plástico y de otros materiales, con el plástico predominando”, vigente desde el 05 de junio de 2009 hasta el 05 de junio de 2019, (Ver folio 49). 4.- “DISEÑO”, Registro No. 161687 en Clase 20, para proteger y distinguir “Tapas y cerraduras para los recipientes, todos hechos de plástico o de una combinación de plástico y otros materiales, con el plástico predominado, válvulas plásticas para vaciar los productos líquidos”, vigente desde el 22 de agosto de 2006 hasta el 22 de agosto de 2016, (Ver folio 51). 5.- “DISEÑO”, Registro No. 161590 en Clase 20, para proteger y distinguir “Tapas y cerraduras para los recipientes, todos hechos de plástico o de una combinación de plástico y otros materiales, con el plástico predominado, válvulas plásticas para vaciar los productos líquidos”, vigente desde el 18 de agosto de 2006 hasta el 18 de agosto de 2016, (Ver folio 53).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho no demostrado, y de relevancia para el dictado de la presente resolución, el siguiente: **1.-** Que entre las empresas CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC. y CROWN WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED exista alguna negociación respecto de la solicitud de registro de la marca CROWN.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca propuesta de conformidad con lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, por cuanto afecta derechos de terceros, y así se desprende de su análisis y cotejo con los signos inscritos, al comprobar que entre ellos hay



identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores, por no existir distintividad notoria entre ellos que permita identificarlas e individualizarlas, por ello, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor, no puede admitirse su registro.

Por su parte, inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante, alega que los productos que cada uno de los signos protege o pretende proteger son distintos, ya que los de su representada son papel y plásticos para embalaje, en tanto que los de las marcas inscritas son para almacenar comida y líquidos, es decir, que responden a necesidades ajenas entre sí, se encuentran en clases distintas, y no comparten los mismos puntos de venta, dado lo cual, la intención del consumidor al adquirir unos y otros es muy diferente, por lo que no existe posibilidad de que los confunda. Agrega que es tan cierta esa afirmación que la empresa Crown Packaging Technology Inc., quien es la titular de las marcas inscritas, no tuvo interés en plantear su oposición contra la marca de su representada. En razón de dichos alegatos, solicita se revoque la resolución que recurre y se continúe con el trámite de registro del signo que pretende.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y LA DILUCIÓN DEL PODER DISTINTIVO DE LAS MARCAS.

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.

Así, 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.

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.

No obstante esta última posibilidad, que se conoce en el derecho de marcas la figura de la “dilución”, en donde, para Jorge Otamendi se produce: “...*cuando existen varias marcas idénticas pertenecientes a distintos titulares que distinguen productos o servicios diferentes...*” (agregado el énfasis). (Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, 4ta ed.- Buenos Aires 2002, pág. 281).

Respecto de la “dilución marcaria”, este Tribunal, en **Voto No. 92-2008**, de las 10:45 horas del 25 de febrero de 2008, afirmó:



“... Sabemos que en un inicio, la protección acordada a una marca se encuentra delimitada por el Principio de Especialidad. Esto significa que tal protección no abarca la totalidad de los productos o servicios sino sólo aquéllos para los que la marca fue solicitada. La jurisprudencia fue ampliando esta protección y la extendió a productos o servicios similares o relacionados. La teoría de la dilución implica ir un paso más allá en la protección de las marcas.

Ampara el vínculo de la marca/producto que su titular logró forjar a través de años de esfuerzo y constancia, y sin tener en cuenta el principio de especialidad. (...)

De todas formas, es importante destacar que la esencia de la dilución es la posibilidad de que una marca se debilite por el uso que haga un tercero de la misma marca o de un signo casi idéntico. (...)

De lo anterior podemos concluir que la teoría de la dilución comprende la identidad de los signos, eso significa que dos titulares van a comercializar una marca idéntica, que aunque los productos sean diferentes, los consumidores pueden confundirse...”

Considera este Tribunal que, efectivamente lo protegido por las marcas inscritas a nombre de CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC. son *recipientes, tapas y productos, de plástico y de metal o de una combinación de plástico y de otros materiales*, 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 *productos para empaque y embalaje hechos de cartón, papel, o plástico*, de lo cual es fácil concluir que, no obstante los productos protegidos por los signos inscritos y los que pretende proteger el solicitado; a pesar de encontrarse en diferentes clasificaciones, son similares y susceptibles de ser relacionados y al analizarlos en conjunto resulta aplicable la teoría de la “dilución marcaria”, en vista de que los primeros conforman una “familia de marcas” y por ello se produce una variante de la confusión entre signos marcarios denominada “confusión indirecta”, de la cual, en doctrina 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...” (el énfasis ha sido agregado). (Jorge Otamendi en “Derecho de Marcas” 4ta ed, Abeledo-Perrot, 2002, p. 144)

En el caso bajo estudio, ha sido demostrada la existencia de varios signos marcarios, inscritos a nombre de un tercero, en los que se utiliza como elemento común el término “CROWN” (que en español significa “corona”) o el dibujo de una corona, y protegen una variedad de productos relacionados entre sí, de lo cual se desprende que dichas marcas constituyen toda una “*familia de marcas*”.

Así las cosas, dada la similitud a nivel de identidad de la marca solicitada “**CROWN WORLDWIDE**”, con la familia de marcas inscritas, hay una gran probabilidad de que se produzca en el consumidor peligro de confusión, ya que erróneamente puede suponer que lo protegido con el signo propuesto por la empresa Crown Worldwide Holdings Limited, pertenece a la misma “línea de productos” que ofrece Crown Packaging Technology Inc.

Por todo lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por



el **Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en representación de la empresa **Crown Worldwide Holdings Limited**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil doce, la cual se confirma.

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 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 SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en representación de la empresa **Crown Worldwide Holdings Limited**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil doce, la cual se confirma, denegando el registro del signo solicitado “**CROWN WORLDWIDE**”. 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**.

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Zayda Alvarado Miranda

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33