



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0372- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CROWN”

Crown Equipment Corporation, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2007-3300)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 626-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas cuarenta minutos del ocho de junio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-679-960, en representación de **Crown Equipment Corporation**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Ohio, con domicilio en 40 South Washington Street, New Bremen, Ohio 45869, Estados Unidos de América; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:21:58 horas del 3 de setiembre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de abril de 2007, Manuel E. Peralta Volio, actuando como gestor de negocios de **Crown Equipment Corporation**, cuya actuación fue ratificada por la señora Marianella Arias Chacón, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CROWN**”, en la clase 12, para proteger equipos para levantar, transportar y manejar materiales, principalmente, camiones montacargas y de plataforma propulsados manualmente; camiones montacargas y de plataforma propulsados mediante potencia; tractores de remolque; carretillas elevadoras; montacargas de plataforma, montacargas con fines específicos; camiones para ganado;



accesorios para montacargas, principalmente, plataformas desmontables, contenedores y bidones, equipo para manejar carga y botavaras y arietes desmontables.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 08:21:58 del 3 de setiembre de 2008, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “**CROWN**”, y por existir identidad gráfica, y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, ya que ambas marcas protegen productos iguales en la misma clase 12 de la Clasificación Internacional.

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 9 de setiembre de 2008, Marianella Arias Chacón, en representación de Crown Equipment Corporation, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:21:58 horas del 3 de setiembre de 2008, alegando que la marca cuyo registro se solicita es una marca “famosa, la cual es reconocida en todo el mundo”

CUARTO. Que ante la audiencia conferida por este Tribunal, la recurrente, en síntesis, fundamentó su inconformidad con la resolución recurrida, en que la marca cuya inscripción solicita es “una marca famosa”; que los productos que la titular de la marca inscrita fabrica, comercializa y distribuye (vehículos de uso personal), son distintos a aquellos cuyo registro su representada solicita, por lo que no se puede dar confusión en los consumidores por encontrarse los mismos en segmentos distintos del mercado; que la marca que su representada solicita inscribir ha venido siendo usada por más de 50 años; que su representada tiene inscrita la marca “CROWN” y “CROWN (diseño) alrededor del mundo; que la protección de la marca inscrita es genérica de los productos de la clase 12 y que no se dedica a la fabricación de los productos que su representada pretende proteger; que ambas marcas (la inscrita y la solicitada) coexisten en varios países.



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 provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 58197 la marca de fábrica “**CROWN**”, a nombre de TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA C.C. TOYOTA MOTOR CORPORATION, entidad domiciliada en 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japón; en clase 12 de la Clasificación Internacional, para proteger “equipo para transporte, partes y accesorios para los mismos” (folios 56-57).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

- 1) Que “**CROWN**” (**DISEÑO**) cuya inscripción se solicita, sea una marca notoria.
- 2) Que la recurrente tenga más de 50 años usando el distintivo cuyo registro solicita.
- 3) Que las marcas “**CROWN**” y “**CROWN** (diseño)”, se encuentren registradas alrededor del mundo a favor de la recurrente.
- 4) Que TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA tenga inscrita la marca “**CROWN**” en varios países en los cuales la recurrente tenga inscrita la marca “**CROWN** (diseño)”.



TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.

EN CUANTO A LA SIMILITUD GRÁFICA Y FONÉTICA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “**CROWN**”, a nombre de TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA C.C. TOYOTA MOTOR CORPORATION, y darse similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y por cuanto ambos signos protegen productos iguales en la misma clase 12.

Analizadas las razones dadas por la entidad recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, las mismas no son compartidas por este Tribunal.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, **dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.**

Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada “**CROWN**” (**diseño**), guarda semejanza gráfica y fonética con la



inscrita “**CROWN**”, de hecho la misma recurrente, no objeta lo resuelto en ese sentido. Nótese que la parte denominativa de ambas marcas es idéntica, variando únicamente el tipo de letra que pretende usar la recurrente, elemento que a juicio de este Tribunal no aporta distintividad al signo. A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel fonético, toda vez que la pronunciación de ambas marcas es igual. Esa similitud, es capaz de inducir a error a los consumidores y, conforme la normativa marcaria no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita, lo que impide otorgar la inscripción de la solicitud presentada.

RESPECTO A LA NOTORIEDAD ALEGADA POR LA PARTE APELANTE. La recurrente aduce en su escrito de oposición que su marca es “famosa” (notoria), sin embargo, cabe destacar, que de la documentación que consta en el expediente, no existen pruebas idóneas que evidencien que la marca de fábrica y comercio “**CROWN**” (diseño), sea una marca notoriamente conocida, tal y como lo manifiesta la apelante en el escrito de oposición, ello, por cuanto no demuestra en todo el expediente, que dicha marca cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con los artículos 31 del Reglamento a dicha ley, y el artículo 6 bis del Convenio de París. Hay que apuntar que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que la misma debe ser probada, aspecto, que no se desprende del expediente.

Además de lo anterior, debe señalarse que la protección contenida en el artículo 44 de la Ley de Marcas y demás normas citadas, para los titulares de marcas notorias, lo que les da es “el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho”, así mismo, la competencia del Registro en estos asuntos, se le otorga para “rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca (...) que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para



bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión”. Dicho lo anterior, además de que no se ha demostrado tal notoriedad, si la misma pudiera ser llegada a demostrarse, lo debería ser en otro tipo de procedimiento, concretamente aquel en el cual se pretendiera la cancelación del registro de la marca que actualmente tiene inscrita a su favor TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA C.C. TOYOTA MOTOR CORPORATION.

DEL SUPUESTO USO POR MAS DE 50 AÑOS DE LA MARCA CUYO REGISTRO SE PRETENDE. Hace mención la recurrente al hecho de que por más de 50 años ha utilizado el signo solicitado para identificar sus productos, esta afirmación no puede tenerse por acreditada dentro de este procedimiento por no aportar, la parte interesada, pruebas en ese sentido. Además, las regulaciones contenidas en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, son aplicables a terceros que se opongan a la inscripción de una marca siempre que hayan solicitado el registro de la marca usada, supuesto que no es aplicable a este caso, toda vez que la marca “CROWN” se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 12 de noviembre de 1980, razón por la cual es su registro el que debe ser protegido.

EN CUANTO A LOS PRODUCTOS Y MERCADOS A LOS QUE SE DIRIGEN LAS MARCAS EN CONFLICTO. La recurrente solicita la protección para productos en la clase 12, concretamente para equipos para levantar, transportar y manejar materiales, principalmente, camiones montacargas y de plataforma propulsados manualmente; camiones montacargas y de plataforma propulsados mediante potencia; tractores de remolque; carretillas elevadoras; montacargas de plataforma, montacargas con fines específicos; camiones para ganado; accesorios para montacargas, principalmente, plataformas desmontables, contenedores y bidones, equipo para manejar carga y botavaras y arietes desmontables. Por su parte, la marca inscrita protege equipo para transporte, partes y accesorios para los mismos, en la misma clase 12.



La novena edición de la CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, incluye en la clase 12 los “*Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática*”. Y si, como bien lo apunta la recurrente, la marca inscrita tiene registrada una protección genérica dentro de esta clase, esa situación no puede considerarse como una disminución en su ámbito de protección, todo lo contrario, de esa manera se deja evidenciado que aquellas especificaciones de productos de esta clase están contenidas en la protección registrada, como ocurre con los que pretende registrar la parte recurrente.

La marca registrada, independientemente del mercado al que en la práctica se dirija, lo cierto es que tiene inscrita una protección que le permite dirigirse a un mercado muy amplio, el del equipo de transporte, sus partes y accesorios, y es precisamente en ese mercado, con las puntualizaciones hechas, al que pretende dirigirse la parte recurrente, por lo cual, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse a la marca ya registrada en detrimento de la solicitada, 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).

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literales a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por Marianella Arias Chacón, mayor, en representación de **Crown Equipment Corporation**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:21:58 horas del 3 de setiembre de 2008, 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 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 que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón, mayor, en representación de **Crown Equipment Corporation**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:21:58 horas del 3 de setiembre de 2008, 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.