



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0651- TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca “CRAYONS”

CRAYONS INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 5890-09)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 750-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas veinte minutos del ocho de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Gamboa Vázquez, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno cuatrocientos sesenta y uno ochocientos tres, apoderado especial de **CRAYONS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, ocho minutos veinticinco segundos del veintiséis de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día tres de julio de dos mil nueve, por el licenciado José Antonio Gamboa Vázquez, , apoderado especial de **CRAYONS INC**, solicita la inscripción del signo **CRAYONS** el cual protegerá en clase 32 internacional:“Productos de bebida, a saber jugos de fruta que contiene agua”.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, ocho minutos veinticinco segundos del veintiséis de mayo de dos mil diez, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

TERCERO. Que el apoderado de la compañía **CRAYONS INC**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, ocho minutos veinticinco segundos del veintiséis de mayo de dos mil.

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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **CRAYOLA PROPERTIES INC**.

1) CRAYOLA bajo el registro número 178042 para proteger en clase 32 internacional “Bebidas no alcohólicas” (Ver folios 14 al 15 del expediente).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **CRAYONS INC**, por haber considerado "(...) b) que el registrador observa similitud con la marca inscrita *CRAYOLA*, que pertenece a otro titular y protege "Bebidas no alcohólicas", en la clase 32, lo cual podría provocar un riesgo de confusión e inducir a error a los consumidores al no poder distinguir los productos del verdadero origen de los mismos c) para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que *CRAYONS* como signo propuesto y *CRAYOLA* como marca inscrita tiene más similitudes que diferencias; con lo cual se denota la ausencia de requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable; por cuanto no le brinda mayor distintividad a la marca de la que se encuentra inscrita; d) en cuanto al **cotejo fonético**, la pronunciación de ambas marcas es muy parecida en cuanto a la palabra "CRAYOLA"; aún y cuando la marca a solicitar se encuentre en inglés "CRAYONS"; dado que su significado es el mismo traducido al idioma español; en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética idéntica, sea esa pronunciación correcta..."

El licenciado José Antonio Gamboa Vázquez, apoderado especial de la compañía **CRAYOLA INC**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que resulta



incuestionable la diferenciación existente entre la marca **CRAYOLA** inscrita, con la marca **CRAYONS** en clase 32 internacional solicitada por su representada, pues no existe confusión alguna de índole gráfica, ideológica, ni fonética y que la marca **CRAYONS** solicitada, se encuentra inscrita en Estados Unidos, así como en la OMPI, con lo que comprueba que la marca ha sido tutelada registralmente por ser la misma distintiva y novedosa, y que el hecho de que exista **CRAYOLA** como marca en la misma clase, no da mérito para calificarla a ésta (**CRAYOLA**) como similar a la que pretende registrar su representada sea la marca **CRAYONS**.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones y en especial en el Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve que: “

“(…) Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.

Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea



(pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca



producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que el signo solicitado **CRAYONS** como signo propuesto, que es una marca **Denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra, y por otro lado, la marca inscrita:

MARCAS INSCRITAS:	MARCA SOLICITADA:
<p data-bbox="440 821 602 850" style="text-align: center;">CRAYOLA</p> <p data-bbox="370 911 670 940" style="text-align: center;">REGISTRO # 178042</p> <p data-bbox="440 1003 602 1033" style="text-align: center;">CLASE: 32</p>	<p data-bbox="1060 821 1219 850" style="text-align: center;">CRAYONS</p>

que también es **Denominativa**, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folios 14 a 15 del expediente), considera este Tribunal que la marca solicitada “**CRAYONS**” la cual protegerá en clase 32 internacional “Productos de bebida, a saber jugos de fruta que contiene agua”, es similar con la marca inscrita “**CRAYOLA**” las cuales protegen los mismos productos en la misma clase internacional, razón por la cual la marca solicitada no es susceptible de inscripción, por corresponder a un signo inadmisibles por derechos de terceros, conforme lo dispuesto por el artículo octavo literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, obsérvese que el signo “**CRAYOLA**” como marca inscrita tienen más similitudes que diferencias, con el signo solicitado “**CRAYONS**”, ambos términos coinciden totalmente en su significado (cotejo ideológico) y en la parte denominativa



se diferencia tan sólo en las dos últimas letras. El hecho de que ambas mantienen la misma raíz “**CRAYO**”, llevará con muy alta probabilidad que el consumidor fácilmente asociará el término inglés “**CRAYONS**” con su equivalente en español “**CRAYOLA**” y confundirá las marcas, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio. De igual forma desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, la cual genera una confusión auditiva. Al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional concretamente en clase 32 y de la misma naturaleza sea “productos de bebida a saber jugos de frutas que contienen agua , bebidas no alcohólicas”, los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en el consumidor y al titular de la marca inscrita, por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

Así las cosas y efectuado el estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se determina que **CRAYONS** como signo propuesto y **CRAYOLA** como marca inscrita tiene más similitudes que diferencias; con lo cual se denota la ausencia de requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de **CRAYONS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, ocho minutos veinticinco segundos del veintiséis de mayo de dos mil diez, la que en este acto 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de **CRAYONS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, ocho minutos veinticinco segundos del veintiséis de mayo de dos mil diez, 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 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.

.