



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0628-TRA-PI-1016-09

Solicitud de inscripción de la marca: “Krispy Kreme”

HDN DEVELOPMENT CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 01-2333 acumulado 7234-01)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1499-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del nueve de diciembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de Escazú, con cédula de identidad número uno- quinientos treinta y dos- trescientos noventa, en su calidad de Apoderado Especial de **HDN DEVELOPMENT CORPORATION**, una sociedad organizada y existente conforme las leyes del Estado de Kentucky y domiciliada en 17303 Turfway Road, Florence, Kentucky 41042, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y nueve minutos con cincuenta y ocho segundos del cuatro de junio de dos mil nueve.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Al encontrar este Tribunal un error en el procedimiento llevado a cabo en este proceso, no se resuelve sobre el fondo del mismo, siendo que deberá



subsanarse de previo el vicio evidenciado, lo anterior en cumplimiento de los principios de celeridad y oficiosidad contemplados en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039, del 12 de octubre de 2000), y 3 del Reglamento Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo N° 35456-J, del 31 de agosto de 2009).

SEGUNDO. SOBRE LA ACUMULACION DE PROCESOS EN MARCAS. De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el Registro de la Propiedad Industrial debe acumular en un solo proceso la solicitud de registro objeto de la oposición y la solicitud de registro del signo distintivo usado previamente esto, cuando se haya presentado una oposición contra la inscripción de una marca que se sustente en el uso anterior de un signo distintivo, al respecto dicho artículo dispone lo siguiente: *“Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente. El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro.*

Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión.” (Lo resaltado no es del original).



De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, si algún interesado, formula alguna oposición a la inscripción pretendida, fundamentada en el uso anterior de un signo distintivo, la normativa es clara en que el Registro debe acumular los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro del signo distintivo usado previamente, con el objeto de que ambos asuntos se resuelvan de manera conjunta.

En relación al instituto de la acumulación, merece tenerse presente que el artículo 130 párrafo final del Código Procesal Civil, dispone que "*(...) Los procesos acumulados se tramitarán conjuntamente y se decidirán en la misma sentencia, en cuyo caso se suspenderá el más adelantado, hasta que ambos estén en el mismo estado.*" Lo anterior significa que, ambos procesos deben estar en la misma etapa procesal para que proceda su resolución final, de no estar los procesos en esta fase el proceso cuya tramitación esté más avanzada deberá suspenderse en espera de que el otro llegue a la misma etapa procesal y ambos asuntos se resuelvan de manera conjunta.

TERCERO. Efectuado el análisis de los procedimientos llevados a cabo por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en relación a la acumulación de los expedientes N° 2001-2333 relativo a la oposición a la inscripción de la marca “**KRISPY KREME**” y el expediente N° 7234-2001 que es solicitud de inscripción de la marca “**KRISPY KREME**” en clase 29 de la nomenclatura internacional, observa esta Instancia, que el Registro incumple con el trámite que debe seguir una solicitud de marca y concomitantemente, con el ordinal 17 de la Ley citada, en el sentido, de que cuando hay acumulación como en el caso que nos ocupa, los expedientes deben encontrarse en un mismo estado procedimental, para luego resolver todas las pretensiones, incidencias u oposiciones en un solo acto. Ello implica que deben publicarse los edictos, cumplirse con el procedimiento de calificación de forma y de fondo de conformidad con los numerales 13 y 14 de la Ley de Marcas, trámite que fue



obviado por el Registro, en relación a la solicitud de inscripción de la marca “**KRISPY KREME**”, presentada en fecha 24 de setiembre del 2001, por la empresa **HD DEVELOPMENT CORPORATION**, la cual se opuso a la solicitud de inscripción de la marca “**KRISPY KREME**” presentada por la sociedad **MELMOS IV, S.A.** el 29 de marzo de 2001. Por consiguiente, al existir un vicio en el procedimiento, y por ende, al quebrantarse el principio de legalidad, este Tribunal con base en el artículo 197 del Código Procesal Civil, declara la nulidad de la resolución apelada, toda vez que como se expuso anteriormente, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, incumplió con el procedimiento establecido en los numerales referidos en líneas atrás, por lo que este Tribunal declara la nulidad de la resolución apelada, a efecto, de que el Registro proceda a tramitar todo lo correspondiente a la solicitud de la marca “**KRISPY KREME**”, que se tramita bajo el expediente número 7234-01, y así, llevar a cabo correctamente la acumulación respectiva con el expediente número 2333-01, mediante el cual se tramita la oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**KRISPY KREME**”, tal y como lo establecen los numerales 17 y 18 párrafo primero de la Ley de Marcas.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas legales que anteceden, este Tribunal declara la nulidad de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, cincuenta y ocho segundos del cuatro de junio del dos mil nueve, a efecto, de que el Registro proceda a tramitar todo lo correspondiente a la solicitud de la marca “**KRISPY KREME**”, presentada por **HD DEVELOPMENT CORPORATION**, que se tramita bajo el expediente número 7234-01, y, llevar a cabo correctamente la acumulación respectiva con el expediente número 2333-01, mediante el cual se tramita la oposición a la solicitud de la marca “**KRISPY KREME**”, presentada por la empresa **MELNOS IV, S.A.** Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer de los motivos de fondo invocados en el recurso de apelación



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

interpuesto. Previa constancia y copia 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.-
NOTÍFIQUESE.-

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Walter Méndez Vargas

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Nulidad

TG: Efectos del Fallo del TRA

TNR: 00.35.98