



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0628-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “Krispy Kreme”

HDN Development Corporation, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 01-2333)

Marcas y otros signos

VOTO N° 312-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas cuarenta minutos del treinta de marzo 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 DEVELOPMET 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 siete segundos del veinte de junio de dos mil ocho.

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 resulta procedente resolver sobre el fondo del mismo, considerando que deberá subsanarse de previo el mismo; 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 (Nº 8039, del 12 de octubre de 2000), y 25 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo Nº 30363-J, del 2 de mayo de 2002).

SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS, Y LA FORMA CÓMO DEBE RESOLVERSE LA OPOSICIÓN PRESENTADA, EN LA QUE SE ALEGUE EL USO ANTERIOR DE UN SIGNO DISTINTIVO NO REGISTRADO. Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente claro, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto Nº 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo el punto:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9º y 10 de la Ley (3º, 4º, 5º, 16 y 17 del Reglamento);
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7º de la Ley) y extrínsecos (artículo 8º de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una objeción a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también,

- en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículo 14 de la Ley, y 20 del Reglamento);
- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículo 15 de la Ley, 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una **oposición** a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley, 22 del Reglamento); y
 - e) finalmente, en un único acto, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículo 18 de la Ley, 25 del Reglamento).

Por otra parte, respecto al caso en que se haya presentado una oposición que se sustente en el uso anterior de un signo distintivo, el artículo 17 de la Ley de Marcas 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)

Seguidamente, el artículo 18, párrafo primero de la citada Ley de Marcas establece que:

“ Si se han presentado una o más oposiciones, serán resueltas, junto con lo principal de la solicitud, en un solo acto y mediante resolución fundamentada...”

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, ese trámite sólo tiene un único procedimiento, y sin que importen las vicisitudes que sufra, es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, formulen, respectivamente, alguna objeción o alguna oposición a la inscripción pretendida, siempre el Registro deberá resolver, en un único acto, acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas, y en tratándose de una oposición 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.

Por consiguiente, todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso, deberá ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas; y es por eso mismo que esa resolución final debe cumplir con el *principio de congruencia*, por cuanto éste le compete efectuar un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas. Con relación a dicho *principio*, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1º del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

“ Artículo 99.-*Congruencias.*- La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas al respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.”

“ Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender

otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido... ”.

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto N° 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, dispuso:

“ IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias. ”

TERCERO. SOBRE LA OPOSICIÓN PRESENTADA Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ante la solicitud de inscripción de la marca **“Krispy Kreme”** para distinguir y proteger carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas y encurtidos, el apelante en representación de la empresa **HDN Development Corporation**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de setiembre de 2001, formuló oposición a esa solicitud, alegando entre otras consideraciones más, que su representada utilizaba el distintivo no inscrito, **“Krispy Kreme”**, desde los años 1934 para identificar sus productos, agregando que por la similitud de la naturaleza de los productos amparados por uno y otro signo, podría surgir un riesgo de confusión entre el público consumidor; adujo también la notoriedad del signo no inscrito y aportó una serie de prueba al respecto.

Ahora bien, en la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial al referirse a la oposición que hace la empresa recurrente, lo hace únicamente refiriéndose a si el signo no inscrito contiene la característica de notoriedad, concluyendo que no, pero resuelve respecto de la solicitud de inscripción de la marca discutida, que la misma empresa presentó el día 24

de septiembre de 2001 al Registro de la Propiedad Industrial, bajo el expediente 7234-01, la cual, tal como se indicó supra, debió haber sido resuelta conjuntamente con esta solicitud. Tal omisión resulta ser un quebrando del procedimiento señalado en el artículo 17 de la Ley de Marcas, para el caso de la interposición de la oposición presentada por el representante de la empresa **HDN Development Corporation**, en la que se alegó el uso anterior del distintivo “**Krispy Kreme**”, por cuanto se abstuvo el **a quo** de acumular los expedientes administrativos de las dos solicitudes de inscripción marcarias bajo comentario, para ser resueltas, ambas, en una única oportunidad y resolución, supresión que este Tribunal considera implica una violación del *principio de congruencia*, que debió ser observado por el Registro de la Propiedad Industrial y una violación grave del procedimiento dispuesto por Ley para casos como los ventilados en esta oportunidad en Primera Instancia, lo que debe reputarse como causal de nulidad (véanse además los artículos 128,129, 158 y 165 de la Ley General de la Administración Pública).

CUARTO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo expuesto en el considerando que antecede, este Tribunal estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, toda vez que –como se expuso líneas atrás– el Registro de la Propiedad Industrial incumplió con el procedimiento establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, respecto a la acumulación de los expedientes de la solicitud de registro de la marca “**Krispy Kreme**”, promovida por la empresa **MELNOS IV, SOCIEDAD ANONIMA**, y el de la solicitud de registro de la marca en uso “**Krispy Kreme**”, promovida por **HDN Development Corporation**. En consecuencia deviene procedente dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre todos los aspectos omitidos, en apego a lo que establecen los artículos 17 y 18 citados. Como resultado, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta y nueve minutos siete segundos del veinte de junio de dos mil ocho. Por la manera como se

resuelve, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado, ni la valoración de la prueba aportada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, **SE ANULA** la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta y nueve minutos con siete segundos del veinte de junio de dos mil ocho. En su lugar, proceda ese Registro a la acumulación de los expedientes relativos a la solicitud de registro de la marca “***Krispy Kreme***”, promovida por la empresa **MELNOS IV, SOCIEDAD ANONIMA**, y el de la solicitud de registro de la marca en uso “***Krispy Kreme***”, promovida por **HDN Development Corporation**, para que proceda a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre todos los aspectos omitidos. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado, ni se valora la prueba aportada. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

NULIDAD

TG: EFECTOS DEL FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98