



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0110-TRA-PI**

**Solicitud de nulidad de la marca “KRISPY KREME”**

**HDN DEVELOPMENT CORPORATION, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2001-2333)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 638-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del once de setiembre de dos mil catorce.***

Recurso de apelación presentado por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-415-1184, en representación de **HDN DEVELOPMENT CORPORATION**, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y cinco minutos, treinta segundos del once de diciembre de dos mil trece.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de abril de 2013, el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, en la condición indicada, presentó al Registro la Propiedad Industrial la solicitud de nulidad contra el registro de la marca “**KRISPY KREME**”, Registro No. **224864** propiedad de la empresa **MELNOS IV, S.A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-263683.

**SEGUNDO.** Que la titular de la citada marca, se pronunció con relación a la solicitud de nulidad interpuesta y el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las



ocho horas, treinta y cinco minutos, treinta segundos del once de diciembre de dos mil trece, declaró “...*SIN LUGAR LA SOLICITUD DE NULIDAD promovida por el Lic. HARRY ZURCHER BLEN, como apoderado de la compañía HDN DEVELOPMENT CORPORATION contra el registro de la marca de fábrica “Krispy Kreme”, con el número 224864, (...) Por lo anteriormente expuesto, dicho registro se mantiene incólume en esta resolución (...). NOTIFÍQUESE*”.

**TERCERO.** Que el Licenciado Zurcher Blen, de calidades indicadas, impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, 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 han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 Ortiz Mora, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como hechos con tal carácter, y que resultan de interés para el dictado de la presente resolución, los siguientes: **1-** Que desde el 04 de febrero de 2013 y vigente hasta el 04 de febrero de 2023, se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, el **Registro No. 224864** “**KRISPY KREME**” propiedad de **MELNOS IV, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en clase 29 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir “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, encurtidos.”, (Ver folio 88).



2- Que desde el 27 de noviembre de 2009 y vigente hasta el 27 de noviembre de 2019, se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, el **Registro No. 196739** “*KRISPY KREME*” propiedad de **HDN DEVELOPMENT CORPORATION**, en clase 43 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir “Servicios para proveer comidas y bebidas, servicios de restaurantes especializados en proveer donas, pasteles, queques, panecillos, pan tipo bagel, pastelería, café, jugos, chocolate y bebidas.”, (Ver folio 91).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS:** No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

**ALEGATOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca “*KRISPY KREME*”, en clase 29 que interpuso **HDN DEVELOPMENT CORPORATION**, al considerar que dicho signo no incumple con los presupuestos previstos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud de lo cual su inscripción se realizó acorde a la normativa de rito. Adicionalmente, respecto del alegato notoriedad de su marca por parte de la solicitante, concluye la Autoridad Registral que si bien es cierto se aportó prueba en la que se verifica que el Centro de Conciliación de la OMPI en fecha 26 de octubre de 2011 avaló esa notoriedad, lo cierto es que dicha declaratoria acaeció más de 10 años después que la empresa Melnos IV, S.A. presentara su solicitud, dado lo cual no puede afectar el derecho que hoy ostenta el titular del signo con Registro No. 224864, toda vez que el momento de la solicitud, ni siquiera se conocía de la notoriedad del signo del cual es titular la ahora gestiona y por ello no se configura algún acto de competencia desleal en su contra.

La representación de la apelante, inconforme con lo resuelto, manifiesta que el Registro de la Propiedad Industrial analizó con ligereza la abundante prueba documental presentada, con la cual se logra demostrar la difusión y notoriedad de su marca. Afirma que de ello deriva que su



representada tenga un mejor derecho de obtener el registro, ya que es su creadora original y la utiliza en Estados Unidos desde 1934.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en su artículo 2, define el término marca y lo considera como: “*cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...*”. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

El artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la posibilidad de solicitar la nulidad de registro de una marca. Al respecto, la doctrina dispone: “*Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas.(...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro (...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se).La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores.... (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206.)*”

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.



**QUINTO. SOBRE EL DERECHO DE PRELACIÓN Y NUESTRO SISTEMA DE PROTECCIÓN MARCARIA.** De previo a entrar al análisis del caso concreto, resulta importante un pequeño análisis sobre el principio de **prelación** contenido en nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como de su aplicación a su objeto de protección, definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

*“Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”*

En relación directa a lo establecido en el artículo 4 de esta misma ley, la prelación en el derecho a obtener el registro de **una marca** se regirá por la siguiente norma:

*“Artículo 4°. Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:*

- a) Tiene **derecho preferente a obtener el registro**, la persona que la esté **usando de buena fe** en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.*
- b) Cuando una marca **no esté en uso en el comercio** o se haya utilizado menos de tres meses, **el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente** o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, **siempre que se cumplan los requisitos establecidos.**” (Agregado el énfasis)*

Adicionalmente, en el artículo 25 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se determina en forma clara el alcance de los derechos de exclusiva que se originan con la inscripción del signo:



*“Artículo 25.-Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del **derecho exclusivo de impedir que**, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, (...), para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, (...), para bienes o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión. Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos...”* (Agregado el énfasis)

En este mismo orden de ideas, en el derecho marcario existen, básicamente, dos sistemas por medio de los cuales se protege el derecho de un interesado. Este tema fue desarrollado por este Tribunal, entre otros, en el **Voto 347-2006** de las nueve horas del 30 de octubre de 2006, en los siguientes términos:

**“...CUARTO. De los diferentes sistemas por medio de los cuales se protegen los derechos sobre marcas.**

Existen básicamente dos sistemas por los cuales se reconoce y protege el derecho de un interesado sobre una marca, según sea el procedimiento adoptado para el nacimiento de tales derechos: **i)** Los sistemas que reconocen el uso de la marca, sin necesidad del registro de la misma; y **ii)** los sistemas en los que el registro de marca juega un factor esencial en la protección de los derechos sobre la misma.

Dentro de los sistemas en que el Registro de la marca es un factor fundamental tanto para el nacimiento del derecho como para su protección; encontramos a su vez dos sistemas básicos: **i) El declarativo**, donde el derecho marcario se adquiere con el uso, el cual es necesario demostrar de previo, como requisito indispensable para conceder el registro; y **ii) El atributivo**, donde el uso previo de la marca no es un requisito para poder acceder a la publicidad registral.



En Costa Rica, seguimos un sistema de protección de los derechos marcarios, partiendo de un **registro con efectos jurídicos de publicidad atributiva**; no obstante, el uso previo de la marca está tutelado en diferentes niveles, dentro de los procedimientos regulados por la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas. Ejemplos de tal protección del uso los encontramos en el artículo 4, respecto del mejor derecho de prelación; y en el artículo 17, en cuanto a la oposición a una solicitud de inscripción con base en una marca no registrada; y por supuesto, la protección de la marca notoria en los supuestos de los artículo 44 y 45 de la misma Ley de Marcas.

Debe aclararse que, si bien es cierto, el uso de la marca no es requisito previo para otorgar el derecho y su inscripción en el Registro; nuestro sistema, conforme al artículo 39 de la Ley citada, exige el uso de la marca dentro de los cinco años posteriores a su registro, bajo sanción de cancelación del derecho de marca.

Finalmente, es importante decir que, tal y como lo instituye el artículo 4 de la Ley de cita, **el empleo y Registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo**; de tal manera que pueden existir en el mercado marcas no registradas pero éstas, no contarán con la oponibilidad propia de la inscripción registral, salvo en el supuesto del artículo 17, para el caso concreto de la oposición con base en una marca no registrada.

Corolario de lo antes expuesto, es que nuestro ordenamiento jurídico cuenta con un **sistema registral atributivo**, respecto del nacimiento de la titularidad de una marca, respetando el uso previo de la misma para ciertas situaciones taxativamente establecidas en la Legislación. **Tal sistema registral, no solamente genera el punto de partida de la existencia del derecho sobre una marca, sino también el de la protección de ese derecho.**



El Registro de la Propiedad Industrial participa de la finalidad del Registro Nacional como institución jurídica, tal y como indicó este Tribunal en el **voto 36-2006** de las diez horas del dieciséis de febrero de dos mil seis, que dice:

“...El Registro de la Propiedad Industrial, está adscrito al Registro Nacional según el artículo 2 de la Ley de Creación del Registro Nacional No. 5695 de 28 de mayo de 1975 y sus reformas; por lo cual **participa de la finalidad establecida para todos los registros que conforman el Registro Nacional...**”(lo resaltado no es del original)

Tal finalidad está claramente delimitada en el artículo primero de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público No. 3883 de 30 de mayo de 1967 y sus reformas; que en lo conducente determina lo siguiente:

“El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los **bienes o derechos inscritos con respecto a terceros**. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos...” (Lo resaltado no es del original)

De manera que tanto el otorgamiento de un derecho de marca como su registro, estarán protegidos por su incorporación a la publicidad registral; lo cual garantiza al titular registral de la marca, gozar del **efecto jurídico de oponibilidad** que emana de la publicidad del Registro de la Propiedad Industrial, tal y como lo indica el artículo 25 de la citada Ley de Marcas:

“El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del **derecho exclusivo de impedir** que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o



similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión. Por ello, **el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros...**” (Lo resaltado no es del original)

Ahora bien, el **acceso a esa publicidad registral con efectos jurídicos**, es un procedimiento administrativo (de carácter registral), que debe cumplir una serie de requisitos tanto de **forma** (requisitos de admisibilidad), como de **fondo** (capacidad distintiva del signo marcario, tanto **intrínseca** como **extrínseca**); de manera que no cualquier solicitud tiene acceso a la publicidad registral, sino solo aquella que cumpla con los procedimientos...” (Voto 347-2006 de las 9 horas del 30 de octubre de 2006)

Sobre este mismo tema, los tratadistas Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba señalan “1. Sistema Declarativo...se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro sólo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso...Si se demuestra luego de registrada la marca, que alguien la había usado con anterioridad, la inscripción se anula...2. Sistema Atributivo...aquél en que la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del derecho...”. (Boris kozolchyk-Octavio Torrealba, Curso de Derecho Mercantil, 2 Edición, Editorial Juritexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205)”.

Bajo esta tesis, la Ley de Marcas que nos rige otorga un **derecho de prelación** para obtener el registro de un signo marcario a quien presente primero la correspondiente solicitud, pero cumpliendo con todos los requisitos establecidos para ello. Asimismo, concede un **derecho de exclusividad** a favor del titular una vez que ha obtenido su registro, lo cual le permite oponerle ante terceros que pretendan utilizarlo en el comercio para productos o servicios similares.



**SEXTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. I.- SOBRE LA COSA JUZGADA ADMINISTRATIVA.** La representación de la empresa titular del signo cuya nulidad se solicita, Melnos IV, S. A., alega que ya el Registro y este Tribunal conocieron este asunto mediante el Voto No. 739-2012, en donde se discutieron los aspectos de notoriedad y uso anterior que arguye la solicitante HDN Development Corporation. Afirma que, en esa resolución, este Tribunal concluyó que el registro del signo propuesto por su representada no contraviene lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, resolviendo en forma definitiva y declarando el agotamiento de la vía administrativa, en razón de ello no pueden conocerse nuevamente los argumentos de la solicitante porque ya se produjo cosa juzgada administrativa, toda vez que hay identidad de causa, objeto y sujeto.

Al respecto, considera este Órgano de Alzada que en el presente asunto no hay identidad de causa, toda vez que el objeto discutido anteriormente lo fue la **solicitud de inscripción** de la marca y **la oposición** de la empresa internacional a ese registro con fundamento en la invocada notoriedad de su marca, lo cual no demostró y por este motivo la marca de Melnos IV, S. A. se inscribió. Por el contrario, en el caso que ahora nos ocupa, el objeto de discusión es la eventual **nulidad del signo con registro No. 224864**, por existir alguna probabilidad de que se haya inscrito en violación de los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas.

Por lo expuesto, aclara este Órgano Superior, en este caso no existe cosa juzgada administrativa por cuanto no se dan los presupuestos para ello, dado lo cual se procede al conocimiento del objeto central indicado.

**II.- ANALISIS DE LA SOLICITUD.** Una vez realizado el estudio de los autos que constan dentro del expediente venido en Alzada, considera este Tribunal que no es necesario realizar un análisis de toda la prueba aportada por la solicitante, en donde trata de demostrar que su marca es notoria, toda vez que, como ya se indicó líneas atrás, no es ese el centro de su



pretensión y dado que ya lo relativo al cumplimiento o no de los requisitos legales establecidos para ostentar esa clasificación fueron discutidos en otro expediente.

Adicionalmente, porque consta en el expediente (a folio 91) la inscripción de la marca **“KRISPY KREME”** con **Registro No. 196739**, a favor de **HDN DEVELOPMENT CORPORATION**, la cual fue inscrita el 27 de noviembre de 2009 en clase 43 para proteger *servicios de proveer comidas y bebidas, servicios de restaurantes especializados en proveer donas, pasteles, queques, panecillos, pan tipo bagel, pastelería, café, jugos, chocolate y bebidas*, es decir, con anterioridad a la que se pretende anular con **Registro No. 224864**, que se inscribió el 04 de febrero de 2013, en clase 29 para 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, encurtidos*.

Por lo expuesto, siendo que cuando se inscribió la marca que se pretende anular en fecha 4 de febrero de 2013 (Registro No. 224864), ya se encontraba en la publicidad registral como marca inscrita **“KRISPY KREME”** (Registro No. 196739), de fecha 27 de noviembre de 2009, cuyo titular es la empresa accionante en este proceso y dado que **nuestro sistema atributivo de registro marcario** confiere efectos de oponibilidad en contra de terceros una vez inscrita la marca, tal como lo manifiesta la parte apelante, a ella le asiste un mejor derecho sobre la misma, de conformidad con el artículo 4 inciso b), en concordancia con el numeral 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y en consecuencia ha adquirido el derecho de impedir que ese signo sea utilizado en el comercio por un tercero y ostenta legitimación suficiente para reclamar la nulidad de la inscrita a favor de Melnos IV, S.A. y por ello discrepa este Tribunal de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

De este modo, analizada la inscripción de la marca en clase 43, en relación con la también inscrita, pero en forma posterior por parte de Melnos IV S.A, se observa que no solo corresponden a la misma denominación **“KRISPY KREME”**, sino que los productos y



servicios que protegen se encuentran relacionados, ya que el signo de la clase 43 protege en general *servicios para proveer comidas y bebidas* y, precisamente, la clase 29 inscrita y que se pretende anular, viene a proteger productos que se refieren a *comidas* y es aquí donde podría el consumidor confundirse y pensar válidamente, porque las denominaciones son iguales, asociándolas a un mismo empresario comercial, con lo cual se estaría violando el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Nótese que en este caso no podría aplicarse el principio de especialidad ya que los productos de una marca en relación a los servicios de la otra no se encuentran tan distantes como para no causar un riesgo de confusión, todo lo contrario, tal como se indicó ambas refieren a *alimentos*.

Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que el signo marcario **“KRISPY KREME”**, inscrito a nombre de la empresa MELNOS IV, S. A. es idéntico al inscrito a favor de la apelante, quien ostenta un derecho de exclusiva sobre éste y por ello lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación y revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y cinco minutos, treinta segundos del once de diciembre de dos mil trece, en consecuencia se declara con lugar la solicitud de nulidad planteada y se anula el **Registro No. 224864** inscrito en clase 29 de la Nomenclatura Internacional, a favor de la empresa **MELNOS IV, S. A.**

**SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado y **SE REVOCA** la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y cinco minutos, treinta segundos del once de diciembre de dos mil trece, declarando **CON LUGAR LA SOLICITUD DE NULIDAD** planteada por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, en representación de **HDN DEVELOPMENT CORPORATION** y en consecuencia se anula el **Registro No. 224864** de la marca **“KRISPY KREME”**, en clase 29 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **MELNOS IV, S.A.** 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.**

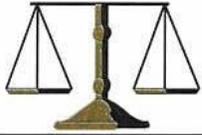
*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.