



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0191- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “CRUMS BAKE SHOP”

CRUMBS HOLDINGS LLC., apelante

Registro de La Propiedad Industrial (Exp. de origen 2013-9244)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 736-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas y treinta minutos del veintiocho de octubre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno- cuatrocientos quince- mil ciento ochenta y cuatro, apoderado especial de la compañía **CRUMBS HOLDINGS LLC.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del estado de Delaware, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y cuatro minutos y veintiséis segundos.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 24 de Octubre de 2013, por el Licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición y calidades dichas, solicita la inscripción de la marca multiclase de fábrica, de comercio y servicios “**CRUMS BAKE SHOP**”, para proteger y distinguir: **En clase 30** de la Clasificación Internacional, “*Productos de Panadería*”. **En clase 35**, “*Panaderías al por menor; para llevar a cabo servicios de panadería*”.

II. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas con



cincuenta y cuatro minutos y veintiséis segundos, resolvió “(...) **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”.

III. Que mediante escrito presentado el día 19 de Febrero del 2014, el Licenciado Harry Zurcher Blen en representación de la compañía **CRUMBS HOLDINGS LLC.**, presenta recurso de revocatoria con apelación subsidiaria contra la resolución antes citada y siendo que el recurso de revocatoria fue desestimado por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. 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 la Juez Mora Cordero y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

ÚNICO. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**CRUMBYS**”, bajo el registro número 225273, en Clase 30 del nomenclátor internacional perteneciente a **Pablo Ignacio Michel Ontiveros**, vigente desde el 21 de febrero del 2013 hasta el 21 de febrero del 2023, para proteger en clase 30 “Harina y preparaciones hechas de cereales, productos hechos de cereales, pan, pastelería, confitería, caramelos, dulces, chocolates, helados; miel, salsas (condimentos); especias. (Ver folios 57 y 58).



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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la compañía **CRUMBS HOLDINGS LLC.**, por haber considerado que la marca “**CRUMS BAKE SHOP**” corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**CRUMBYS**” por cuanto protege los mismos productos en la misma clase, utiliza los mismos canales de distribución y van destinados al mismo tipo de consumidor, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, por lo cual se observa que la marca propuesta transgrede el artículo octavo incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por otra parte la compañía recurrente alega que la apreciación del Registro es errada, siendo la marca **CRUMBS BAKE SHOP** registrable de conformidad con la Ley de Marcas, e indica que cuando un término logra distinguir los productos y servicios de forma única y original con una combinación de signos, como en el caso de marras, podrá convertirse en marca. Continúa diciendo que cuando los consumidores se ven enfrentados a la marca observan un elemento novedoso por la combinación de las palabras **CRUMBS** y **BAKE SHOP**.

Manifiesta que “**CRUMBS BAKE SHOP**” es una marca que no se confunde con ninguna otra existente, conteniendo el elemento de distintividad que la identifica por sí sola frente a un producto, sin que se confunda con otro igual o similar.

Señala el apelante que al hacer una interpretación a “*contrario sensu*” de la jurisprudencia, se puede establecer que si no existen elementos suficientes que puedan provocar la confusión, el distintivo si podrá ser registrable. Indica que desde el punto de vista gráfico las marcas son diferentes, al contener elementos disimiles, siendo la marca registrada una marca mixta que hace un grado de diferenciación con la marca de su representada. Menciona también que el diseño de



la marca es llamativo, el cual es un factor determinante de diferenciación entre las dos marcas y por ende, no existen elementos suficientes para que el consumidor medio escoja una de las marcas pensando que es la otra.

Se refiere además a las diferencias fonéticas, a lo cual alude que aunque ambas marcas comparten el vocablo CRUMB, el resto de sus elementos son distintos, estando compuesta por los términos BAKE SHOP por lo que su pronunciación será distinta también.

Por último hace mención a las semejanzas ideológicas, e indica que la marca registrada es una palabra de fantasía que no evoca ningún significado para los consumidores promedio, estando compuesta por los términos CRUMBS (borona), BAKE (hornear) y SHOP (comprar), por lo que el consumidor no realiza ninguna asociación entre ambas, ni le recuerdan conceptos similares. Tomando en cuenta la fundamentación expuesta, solicita atentamente se declare con lugar el recurso de apelación presentado y se continúe con el registro de CRUMBS BAKE SHOP.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En cuanto a los agravios expuestos por la representación de la compañía **CRUMBS HOLDINGS LLC.**, y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar las empresas titulares de los signos inscritos, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas:



“(...) 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 (...)”

Las marcas objeto del presente análisis **“CRUMBS BAKE SHOP”**, para proteger y distinguir en **clase 30** de la Clasificación Internacional, *“Productos de Panadería”* y **en clase 35**, *“Panaderías al por menor; para llevar a cabo servicios de panadería”*; y **“CRUMBYS”**, bajo el registro número 225273, para proteger en clase 30 *“Harina y preparaciones hechas de cereales, productos hechos de cereales, pan, pastelería, confitería, caramelos, dulces, chocolates, helados; miel, salsas (condimentos); especias; efectivamente presentan una clara similitud gráfica y fonética, pues el término propuesto **“CRUMBS BAKE SHOP”** y el registrado **“CRUMBYS”** coinciden en el término **CRUMB** que es la parte denominativa preponderante de los signos, pudiendo decir que la diferencia es el diseño de la inscrita y los aditamentos **“BAKE”** y **“SHOP”** en el signo propuesto, no son suficientes para producir la debida distintividad de estos, al ser muy similares entre sí, de tal forma que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre estos, además de que los vocablos **“BAKE”** y **“SHOP”** son genéricos para los productos que se quieren proteger.*

Asimismo existe confusión desde un punto de vista **ideológico**, en razón de que ambas marcas son coincidentes en el término **“CRUMB”** el cual al ser traducido a la Lengua Española según el Diccionario de la Universidad de Chicago tiene como significado **“MIGAJA”**, por lo que puede ser asociado conceptualmente, por lo que habría posibilidad de confusión entre ambas.

Además de lo ya indicado, se consolida aún más el riesgo de confusión, cuando se hace el análisis de los productos y servicios de los signos enfrentados. La pretendida **“CRUMBS BAKE SHOP”** busca proteger en clase 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, *“productos de panadería”*, encontrándose estos dentro de los productos que protege la marca inscrita **“CRUMBYS”** bajo el registro número **225273**. Como puede apreciarse los productos de la



marca que se propone para registro y la inscrita, son de una misma naturaleza “Panadería”, lo cual unido a la coincidencia de los signos mencionada línea atrás, impide la convivencia registral de los signos, a fin de evitar el riesgo de confusión y de asociación en que pueda incurrir el público consumidor.

Por lo anterior, este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, produciendo un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, siendo que los signos tienen más similitudes que diferencias, y al ser semejantes y proteger productos de la misma clase y relacionados, existe la posibilidad de confusión y asociación empresarial, análisis que debe hacerse con base en el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos*”.

Así las cosas, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma establece, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente que afecta el derecho de un tercero y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Razón por la cual, conforme lo indicado se rechazan los agravios de la compañía apelante, así como la solicitud de registro planteada su apoderado, ya que el signos inscrito, si presenta un grado de similitud desde el punto de vista gráfico y fonético.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación



interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía **CRUMBS HOLDINGS LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y cuatro minutos y veintiséis segundos, la cual debe confirmarse.

QUINTO. 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 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía **CRUMBS HOLDINGS LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y cuatro minutos y veintiséis segundos, la cual se confirma denegándose la inscripción de la solicitud presentada. 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

Roberto Arguedas Pérez

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.