



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0183-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “CRUMBS GLUTEN FREE”

CRUMBS HOLDINGS LLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2013-9243)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 737-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de octubre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Harry Zürcher Blen**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-415-1184, en su condición de apoderado de la empresa **CRUMBS HOLDINGS LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintitrés minutos, veinte segundos del diez de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de octubre de 2013, el **Licenciado Harry Zürcher Blen**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“CRUMBS GLUTEN FREE”**, indicando el solicitante que **CRUMBS** se traduce al español como “boronas” y **FREE** es un término que se traduce como “libre”, en Clases 30 y 35 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: en **clase 30**: *“Productos de*



panadería” y en **clase 35**: “Panaderías al por menor, para llevar a cabo servicios de panadería”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, veintitrés minutos, veinte segundos del diez de febrero de dos mil catorce, procedió a rechazar de plano la solicitud presentada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Zürcher Blen**, en la representación indicada, interpuso recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y admitido el de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho demostrado el siguiente:

1.- Que la marca de fábrica “**CRUMBYS**” se encuentra inscrita y vigente hasta el 21 de febrero de 2023 en el Registro de la Propiedad Industrial a nombre de Pablo Ignacio Michel Ontiveros, bajo Registro No. **225273**, en Clase 30 internacional para proteger y distinguir “*Harina y preparaciones hechas de cereales, productos hechos de cereales, pan, pastelería, confitería, caramelos, dulces, chocolates, helados, miel, salsas (condimentos),*”



especias". (Ver folio 50).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerar que consiste en las palabras "*Crums Gluten Free*", que de conformidad con la traducción que aporta el solicitante significa "*Boronas libre de gluten*" y al pretender la protección de productos y servicios de panadería, puede causar engaño o confusión sobre su naturaleza y modo de fabricación, haciendo pensar al consumidor que se trata de productos libres de gluten, siendo que el signo propuesto entra en contradicción con los productos y servicios que protege. Por otra parte, advierte la Autoridad Registral que la marca es inadmisibles por derechos de terceros, ya que presenta semejanza gráfica y fonética con un signo inscrito a nombre de otro titular, que protege los mismos productos, en la clase 30, que pueden tener los mismos canales de distribución y respecto del cual se produce un inminente riesgo de confusión que puede generar error en los consumidores, dado lo cual también violenta los incisos a) y b) del artículo 7 de la citada ley.

Manifiesta el apelante que la marca "**CRUMBS GLUTEN FREE**" no se confunde con ninguna otra existente en el mercado y por ello sí tiene distintividad. Agrega que no lleva razón el Registro al concluir que el signo solicitado puede causar engaño o confusión respecto de las características de los productos, siendo que no es esta autoridad la competente para concluir que se afecte al consumidor sino la Comisión Nacional del Consumidor o los Jueces de la República. En este sentido, afirma el recurrente que su solicitud no transgrede lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que efectivamente puede tratarse de productos libres de gluten y estar dedicados



especialmente para personas celíacas.

Por otra parte, el solicitante realiza un cotejo marcario con el signo inscrito “**CRUMBYS**” indicando que visual y fonéticamente “...*existen muchos elementos disímiles que amplía el espectro de similitud que pueda existir entre las marcas...*”, ya que la registrada tiene un diseño llamativo, el cual es un factor determinante de diferenciación.

Del mismo modo, los términos “GLUTEN FREE”, presentes en el signo propuesto, hacen mayor esa diferencia.

Respecto de las semejanzas a nivel ideológico, afirma que el signo inscrito es una palabra de fantasía, que no evoca ningún significado para el consumidor promedio. Al contrario, la marca que solicita está compuesta por los términos “**CRUMBS**” (borona) y “**GLUTEN FREE**” (libre), y por ello no resultan confundibles, por cuanto el consumidor al analizarlas no hará ninguna asociación entre ellas porque no le recuerdan conceptos similares. En razón de dichos alegatos, la parte apelante solicita se declare con lugar su recurso y se ordene continuar con el trámite de su marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaria es clara al establecer los motivos de irregistrabilidad, indicando en su **artículo 7°** cuáles son las marcas inadmisibles por **razones intrínsecas**, sea, por las condiciones propias del signo; y en su **artículo 8°** las que lo son por **razones extrínsecas**, es decir por afectar derechos de terceros.

De este modo, las objeciones a la inscripción por **motivos intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares pero provenientes de otras empresas, que puedan ser asociados por el consumidor. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro



de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre (...), la naturaleza, (...), las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado pueda causar engaño o confusión en el consumidor sobre sus cualidades o sobre ciertas características, resultando en consecuencia que carece de suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

Por otra parte, respecto de los **motivos extrínsecos**, dispone la citada Ley que se debe negar el registro de un signo cuando **sea idéntico o similar a otro anterior**, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un **riesgo de confusión** en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

*Artículo 8º- **Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

*a) Si el signo es idéntico o similar a una **marca, una indicación geográfica o una denominación de origen**, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.*

*b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a **una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada** o en trámite de registro por parte de un tercero desde una*



fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.”

En el caso concreto, el Registro deniega el signo solicitado por cuanto existe inscrito el signo **“CRUMBYS”**, también en Clase 30 para proteger *productos de harina y cereales*, siendo que el propuesto **“CRUMBS GLUTEN FREE”** lo es para *productos de panadería*, en esa misma clase y para *panaderías* en clase 35.

Dentro de sus agravios la parte solicitante manifiesta que su marca no se confunde con otra existente en el mercado y afirma, en relación con la que sido el fundamento del rechazo definido por el Registro, que tienen elementos que las distinguen tanto a nivel gráfico como fonético y que a nivel ideológico el signo inscrito no tiene o evoca ningún significado, lo cual no es cierto, toda vez que, según el Diccionario Word Reference (consultado en <http://www.wordreference.com/es/>) el vocablo **“CRUMB”** se traduce al español como *miga o migaja* y **“CRUMBYS”** como *cubierto de migas*, dado lo cual, evidentemente ambos signos aluden a la misma idea y tanto en su forma gráfica como en su pronunciación son muy similares.

Este Tribunal, una vez analizado el cotejo de marcas hecho por el Registro, encuentra que ambas tienen un elemento común, **CRUMB** que es el predominante en el signo solicitado y que, tal como afirma el propio recurrente significa “boronas”, siendo que los términos **GLUTEN FREE**, no le imprimen una distintividad suficiente para poderla diferenciar, porque tienen un significado que es de uso común para ciertos productos de panadería (libre de gluten) y por ello se deben dejar al libre uso de todos los empresarios de este giro comercial.



La no reserva de esta expresión que hizo el solicitante, carece de efecto alguno sobre el estudio de registrabilidad. Por el contrario, esta renuncia del solicitante a exclusividad sobre la frase *gluten free*, obliga a que el cotejo marcario debe restringirse al vocablo CRUMBS, resultando oportuno reiterar el análisis expuesto en el párrafo anterior.

Siempre con relación a la expresión “**GLUTEN FREE**” manifiesta el recurrente que el signo solicitado no transgrede lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas porque *podría tratarse de productos libres de gluten y estar dedicados especialmente para personas celíacas*, lo cual es un hecho que él mismo no asegura en este momento, toda vez que no ha propuesto una limitación de su objeto de protección y por ello, en los términos que ha sido solicitada la marca, efectivamente produce engaño, porque si bien los productos “podrían” tener esa característica, también “podrían” no tenerla.

Consecuencia de lo anterior, en aplicación del **inciso a)** del **artículo 8** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe protegerse al titular inscrito y de conformidad con lo dispuesto en el **inciso b)** de esa misma norma debe impedirse un riesgo de asociación. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el **inciso j)** del **artículo 7** de esa misma ley, debe protegerse al consumidor de un eventual engaño o riesgo de confusión, en razón de lo cual lo procedente es denegar el signo propuesto.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Harry Zürcher Blen**, en representación de la empresa **CRUMBS HOLDINGS LLC.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintitrés minutos, veinte segundos del diez de febrero de dos mil catorce.

QUINTO. SOBRE EL 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, 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 SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Harry Zürcher Blen**, en representación de **CRUMBS HOLDINGS LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintitrés minutos, veinte segundos del diez de febrero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo **“CRUMBS GLUTEN FREE”**, propuesto por la recurrente. 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 INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33