



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0628-TRA-PI-1016-09-168-11**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “Krispy Kreme”**

**HDN DEVELOPMENT CORPORATION, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen acumulados Nos. 2333-2001 y 7234-2001)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## ***VOTO No. 739-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta minutos del veintisiete de agosto de dos mil doce.***

***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 la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con un minuto y cuarenta y dos segundos del dieciocho de enero de dos mil once.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 29 de marzo de 2001, el Licenciado **Jorge Castro Olmos**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad No. 1-0695-0608, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MELNOS IV, S.A.**, de esta



plaza, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**KRISPY KREME**”, bajo el expediente de origen número 2333-2001, en la 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”*.

**SEGUNDO.** Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día 30 de agosto de 2001, el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, mayor, soltero, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad No. 1-0848-0886, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **TYSON FOODS INC.**, planteó oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada, en la clase 29 de la nomenclatura internacional, fundamentada en su registro de la marca “**KRISPY KITCHENS**”, en Costa Rica, así como la similitud gráfica, fonética e ideológica existente entre éstas, el posible riesgo de confusión y asociación. Como fundamento legal de su oposición cita los artículos 7 inciso j), 8 incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978. Sin embargo mediante escrito presentado el 05 de setiembre del 2001, el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco en su calidad dicha, desiste formalmente de la oposición planteada (ver folio 27).

**TERCERO.** Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día 11 de setiembre de 2001, el Licenciado **Rafael Antonio Oreamuno Blanco**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de Barrio Escalante, titular de la cédula de identidad No. 2-0387-0840, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **POZUELO S.A.**, planteó oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada, en la clase 29 de la nomenclatura internacional, fundamentada en su registro de la marca “**CRISP**”, inscrita para proteger productos de las clases 29 y 30 de la nomenclatura internacional, en Costa Rica, así como la similitud gráfica y fonética existente entre éstas, el posible riesgo de confusión y asociación, estimando que la marca solicitada es una reproducción del signo inscrito y no



existe de por medio autorización alguna para el uso de la misma y además protegen productos de la misma clase. Como fundamento legal de su oposición cita el artículo 10 incisos o) y p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

**CUARTO.** Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día 24 de setiembre de 2001, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **HDN DEVELOPMENT CORPORATION**, planteó oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada, en la clase 29 de la nomenclatura internacional, fundamentada en su registro de la marca “**KRISPY KREME**”, por considerar que la marca que se pretende registrar es idéntica gráfica, fonética e ideológicamente a ésta, el posible riesgo de confusión y asociación, y asimismo la notoriedad y el uso anterior de dicha marca, propiedad de su representada, la cual indica tiene inscrita en Estados Unidos y otros países. Como fundamento legal de su oposición cita los artículos 8, 16, 17, 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, los artículos 4, 6 bis y 8 del Convenio de París y el artículo 16 del Acuerdo TRIPS de la Organización Mundial del Comercio.

**QUINTO.** Que igualmente en fecha 24 de setiembre de 2001, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **HDN DEVELOPMENT CORPORATION**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**KRISPY KREME**”, bajo el expediente de origen número 7234-2001 (ver folios 464 al 619), en la clase 29 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*jaleas, mermeladas, salsas de frutas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles*”, y en virtud de lo anterior, los expedientes supracitados fueron acumulados y resueltos mediante la resolución apelada, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

**SEXTO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución



dictada a las catorce horas con un minuto y cuarenta y dos segundos del dieciocho de enero de dos mil once, dispuso: “(...) **POR TANTO** (...) se resuelve: **I. Se desiste de la oposición presentada por el señor ERNESTO GUTIÉRREZ BLANCO, apoderado especial de TYSON FOODS INC. II. Se declaran sin lugar las oposiciones interpuesta por los apoderados de HDN DEVELOPMENT CORPORATION y POZUELO S.A. (COMPAÑÍA DE GALLETAS POZUELO DCR, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “KRISPY KREME”; en clase 29 Internacional, presentada por JORGE CASTRO OLMOS, en representación de la sociedad MELNOS IV, S.A., la cual se acoge. III. Se rechaza la inscripción de la marca “KRISPY KREME” solicitada por el señor HARRY ZURCHER BLEN, en representación de la empresa HDN DEVELOPMENT CORPORATION, bajo el expediente 2001-7234, el cual fue acumulado en el presente asunto. (...) NOTIFÍQUESE. (...).”**

**SÉTIMO.** Que el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdián**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **HDN DEVELOPMENT CORPORATION**, impugnó, mediante el Recurso de Apelación, la resolución anterior dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las ocho horas con treinta minutos del seis de abril del dos mil once, expresó agravios.

**OCTAVO.** Que este Tribunal mediante resolución de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de enero de dos mil doce, le previno al Licenciado **Harry Zurcher Blen** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **HDN DEVELOPMENT CORPORATION**, procediera a aportar la documentación idónea a efectos de comprobar la notoriedad de su marca “**KRISPY KREME**”, de conformidad con los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

**NOVENO.** 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 Jueza Ureña Boza, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO.** En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes de mérito sean los números **2333-2001 y 7234-2001**, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en virtud que la oposición presentada fue sustentada por el oponente en el uso anterior de la marca como lo establece específicamente ese artículo.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Como probado se tiene el hecho número 1 del Considerando Primero de la resolución aquí recurrida en cuanto a la legitimación de las partes intervinientes en el presente proceso.

2.- Que en fecha 29 de marzo de 2001, el Licenciado **Jorge Castro Olmos**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MELNOS IV, S.A.**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio "**KRISPY KREME**", bajo el expediente de origen número 2333-2001, en la 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"*.

3.- Que el edicto de la marca de fábrica y comercio "**KRISPY KREME**" presentada en la clase 29 bajo el expediente No. **2333-2001**, por el Licenciado **Jorge Castro Olmos**, en su



condición de Apoderado Especial de la empresa **MELNOS IV, S.A.**, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, ediciones números 156, 157 y 158, los días 16, 17 y 20 de agosto del 2001 (ver folio 01).

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial **se encuentran inscritas las marcas de fábrica “CRISP”**, bajo el registro No. **37811**, en clases 29 y 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*mermeladas y jaleas, mantequilla de maní, frutas y verduras enlatadas, carne y productos de pescado*”, y; “*galletas, confites, productos a base de cacao*”, respectivamente, el día 14 de octubre de 1968, **encontrándose vigentes hasta el día 14 de octubre de 2013**, propiedad de la empresa **COMPAÑÍA DE GALLETAS POZUELO DCR, S.A.** (ver folios 658 al 661)

5.- Que la empresa recurrente no tiene inscrita en nuestro país la marca de fábrica “**KRISPY KREME**”, y que con fecha 24 de setiembre de 2001, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **HDN DEVELOPMENT CORPORATION**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**KRISPY KREME**”, bajo el expediente de origen número 7234-2001, en la clase 29 de la nomenclatura internacional, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

6.- Que los edicto de las marcas de fábrica y comercio “**HANG TEN**” y “**DISEÑO ESPECIAL**” antes citadas, presentadas por el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **HANG TEN INTERNATIONAL**, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, ediciones números 97, 98 y 99, los días 20, 21 y 24 de mayo del 2010 (ver folios 464).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal advierte



como hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados, los siguientes:

- 1) La notoriedad y el uso anterior de la marca **“KRISPY KREME”**, propiedad de la empresa **HDN DEVELOPMENT CORPORATION**.
- 2) La extensión y el grado de conocimiento o reconocimiento por el sector pertinente del público consumidor de la marca **“KRISPY KREME”**, propiedad de la empresa **HDN DEVELOPMENT CORPORATION**, como signo distintivo para los productos de la clase 29 de la nomenclatura internacional.
- 3) La intensidad, la duración, la magnitud, el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca **“KRISPY KREME”**, por parte de la empresa **HDN DEVELOPMENT CORPORATION**, en las condiciones requeridas para demostrar su notoriedad.
- 4) El alcance geográfico de cualquier utilización, promoción, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación en ferias o exposiciones de los productos a los que se aplique la marca **“KRISPY KREME”**, por parte de la empresa **HDN DEVELOPMENT CORPORATION**, en las condiciones requeridas para demostrar su notoriedad.
- 5) La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca **“KRISPY KREME”**, por parte de la empresa **HDN DEVELOPMENT CORPORATION**, en las condiciones requeridas para demostrar su notoriedad.
- 6) La antigüedad y el uso constante en Costa Rica y otros países de la marca **“KRISPY KREME”**, por parte de la empresa **HDN DEVELOPMENT CORPORATION**.
- 7) La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca **“KRISPY KREME”**, por parte de la empresa **HDN DEVELOPMENT CORPORATION**, en particular, que demuestre que las marcas hayan sido reconocidas como notoriamente conocidas por las autoridades competentes.



- 8) La requerida producción y mercadeo de los productos que distingue la marca “**KRISPY KREME**” en Costa Rica y otros países, por parte de la empresa **HDN DEVELOPMENT CORPORATION**.
- 9) El valor asociado a la marca de la empresa oponente.

**CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la prueba presentada por la empresa oponente **HDN DEVELOPMENT CORPORATION**, concluyó al realizarse la valoración, a efectos de determinar la notoriedad del signo de la empresa oponente, no se encontró dato alguno que nos de la cuota de mercado que poseen los productos ofrecidos o vendidos con la marca “**KRISPY KREME**” y la posición que ésta ocupa en el mercado, indicios de peso para la apreciación de la notoriedad, ya que ambos sirven para indicar el porcentaje del público interesado que compra efectivamente los productos y medir el éxito de la marca frente a otros competidores en el mercado. Asimismo, la identidad del uso de la marca puede demostrarse mediante el volumen de ventas (es decir, el número de unidades vendidas) y la facturación (es decir, el valor total de dichas ventas) alcanzadas por el oponente en relación con los productos que llevan la marca y no existe prueba en el expediente que nos brinde algún dato o indicio sobre a la intensidad y el ámbito de difusión de la marca, la prueba es insuficiente en ese sentido y no expresa dato alguno en cuanto a los medios utilizados, lugares y cantidad de recursos invertida en la misma, y como consecuencia de ello la prueba presentada no demuestra la notoriedad de la marca, no se cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni así los artículos de la Ley de Marcas supracitados que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria y al no demostrar la notoriedad de sus marcas no se demuestra algún acto de competencia desleal por parte del solicitante

Finalmente, el Órgano a quo, concluyó que al no demostrar el oponente la notoriedad de sus





marcas corresponde acoger la solicitud de inscripción de la marca **“KRISPY KREME”** solicitada por la representación de la empresa **MELNOS IV, S.A.**, a la cual le asiste el Derecho de Prelación por haber sido presentada en fecha anterior a la marca oponente y rechazar la oposición presentada por parte de la empresa **HDN DEVELOPMENT CORPORATION**; y como consecuencia de ello rechazar su solicitud de inscripción de la marca **“KRISPY KREME”**. De esta forma, al no tenerse por demostrados el uso anterior y la notoriedad del signo **“KRISPY KREME”**; no existe derecho alguno que pueda ser afectado o lesionado con la inscripción del signo solicitado, por lo tanto no es vinculante la realización del cotejo marcario entre los signos, por carecer de relevancia para este caso.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, en su escrito de expresión de agravios alegó que la marca de su representada es una marca notoria, conocida por los sectores pertinentes del público en su país de origen, con suficiente intensidad y un amplio ámbito de difusión, publicidad y promoción de la marca, antigua y usada constantemente, para lo cual aporta una serie de prueba con el fin de demostrarlo y asimismo comprobar el derecho de uso anterior que tiene la empresa HDN DEVELOPMENT CORPORATION sobre dicha marca, así como el claro derecho de prelación por éste, alegando además riesgo de confusión y de asociación debido a sus identidad gráfica, fonética e ideológica.

**QUINTO. EN CUANTO A LA PRELACIÓN Y EL USO ANTERIOR DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Resulta importante de previo a entrar a conocer el fondo del asunto, realizar un pequeño análisis sobre el tema de **la prelación y el uso anterior** en lo que se refiere específicamente a **“Marcas”**, ya que dichos temas, haciendo una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, y su espíritu de protección (ratio legis), puede decirse que contempla tales principios, sean, **“el derecho de prelación y el uso anterior”**.

El autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, respecto al tema manifiesta lo



siguiente:

*“(…) El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable. Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por de la ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé actual y más adelante. Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”. Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales (…)” (Otamendi, 1999: pág. 142)*

La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se rige por la siguiente norma de la Ley de repetida cita: **“Artículo 4.- (...) Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una (...)”**



En cuanto al caso concreto, este Tribunal considera que la empresa apelante no logró demostrar fehacientemente el uso anterior de la marca alegada en Costa Rica, a pesar de haber cumplido con el trámite establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas de repetida cita, no sólo porque la prueba que consta de folios 199 al 368, 466 al 609, 752 al 823, y la de los Legajos de Prueba Tomos I y II, “**no lo demuestran de manera real y efectiva**”, sino porque además el uso debe demostrarse territorialmente en Costa Rica, salvo que la marca sea notoria, lo cual tampoco con la prueba aportada se demuestra tal característica. Por ende, dadas las condiciones antes señaladas, se resuelve por una simple prelación de la marca pedida por la empresa **MELNOS IV, S.A.**, por encima de la solicitada por la oponente.

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que debe confirmarse la resolución dictada por el Órgano a quo, misma que resulta acertada en todos sus fundamentos, ya que el representante de la marca opositora no comprobó el uso anterior de la misma en Costa Rica, ni goza del status de notoriedad, pues, no se aportó al expediente pruebas idóneas que así lo demuestren, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico; sí teniendo la empresa solicitante de la marca de fábrica y comercio “**KRISPY KREME**”, el derecho de prelación sobre ésta, al haber presentado su solicitud con fecha anterior para su respectiva inscripción en nuestro país, sobre la marca de la empresa oponente.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **HDN DEVELOPMENT CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con un minuto y cuarenta y dos segundos del dieciocho de enero del dos mil once, la cual se confirma.

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

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **HDN DEVELOPMENT CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con un minuto y cuarenta y dos segundos del dieciocho de enero del dos mil once, la cual se confirma. 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.-  
**NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

- **Oposición a la Inscripción de la marca**
- **TG: Inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42.38**