

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0458-TRA-PI

Oposición a Inscripción de Marca de Servicios

(KRISPY QUEENS) (43)

HDN DEVELOPMENT CORPORATION: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2015-8289)

Marcas y Otros Signos



VOTO 0161-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del treinta de marzo del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, abogado, casado, con cédula de identidad 1-415-1184, apoderado especial de la compañía **HDN DEVELOPMENT CORPORATION**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:02:01 horas del 4 de agosto del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:16:38 horas del 25 de agosto del 2015, la licenciada Kattia Quesada Campos, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-901-558, solicitó la inscripción de la marca



de servicios para proteger y distinguir en clase 43 de la Nomenclatura Internacional Niza “Servicios de Alimentación”

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 206, 207 y 208, del 23, 26 y 27 de octubre del 2015, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado a las 13:53:43 horas del 4 de enero del 2016, el licenciado Harry Zurcher Blen, apoderado especial de la empresa **HDN DEVELOPMENT CORPORATION**, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con base en la marca de su propiedad **KRISPY KREME**.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 11:02:01 horas del 4 de agosto del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO. Con base en las razones expuestas... se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por... HDN DEVELOPMENT CORPORATION, contra la solicitud de inscripción de la marca “KRISPY QUEENS (DISEÑO)”;*** en clase 43 internacional; presentada por KATTIA QUESADA CAMPOS, la cual se acoge.”

CUARTO. Que mediante escrito presentado al ser las 14:09:08 horas del 17 de agosto del 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderada especial de la empresa **HDN DEVELOPMENT CORPORATION**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución anterior, recursos que fueran admitidos por el Registro de instancia y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca inscrita KRISPY KREME, en clase 30 internacional, registro número 224817 y vigente al 13 de julio del 2025, para proteger y distinguir: “Café, té, cocoa, café artificial, donas, hueco de donas, mezclas para dona, pasteles, queques, panecillos, pan tipo bagel, pastelería para todo tipo.” (v.f. 45).
- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca inscrita KRISPY KREME, en clase 43 internacional, registro número 196739 y vigente al 27 de noviembre del 2019, para proteger y distinguir: “Servicio para proveer comidas y bebidas, servicio de restaurantes especializados en proveer donas, pasteles, queques, panecillos, pan de trigo, pan de tipo bagel, pastelería, jugos, chocolate y bebidas. (v.f. 45).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada consideró que el signo solicitado, no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo tanto no existe argumento para denegar dicha solicitud.

Por su parte la apelante fundamenta en sus agravios que su representada cuenta con un mejor derecho, ya que son los titulares originales de la marca KRISPY KREME desde 1951, además de ser una marca notoria. Debido a la similitud entre el signo pretendido y los registrados, y considerando que los productos son similares, dicha solicitud debe ser rechazada para su inscripción. Indica que KRISPY KREME es una marca notoria, conocida y que se demuestra con el cumplimiento de cada uno de los conceptos legales, entre ellos: a) la extensión del conocimiento de la marca KRISPY KREME por el sector pertinente del público, b) La intensidad, ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, c) antigüedad de la marca y uso constante, d) Alcance geográfico, e) magnitud, y f) valor de la marca.

Que de acuerdo con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, deben examinarse los signos en base a la impresión gráfica, fonética e ideológica que producen en su conjunto; siendo que el factor principal a considerar es el grado de similitud y la posible relación dentro del mercado relevante de las marcas, siendo que las marca famosas ostentan un grado de protección más amplio debido a la distintividad adquirida, y en este caso, los servicios protegidos de las marcas en conflicto están estrechamente relacionados o por lo menos son casi idénticos. Indica que los servicios que pretende proteger la señora Kattia Quesada Campos y los productos y servicios registrados por su representada se encuentran relacionados, perteneciendo ambos a la industria alimenticia; además de utilizar el término KRISPY en el mismo orden, aunado a la similitud fonética, hace que ambos signos sean casi idénticos.

Por último, indica que la marca KRISPY QUEEN al ser similar a las marcas registradas, representa un grave menoscabo, pues el consumidor promedio confundirá la marca pretendida con los signos registrados, pues son mundialmente conocidos y reconocidos por su alta calidad. Concluyendo entonces que las marcas en disputa no gozan de ningún grado de diferenciación para poder coexistir, siendo que permitir el registro puede llegar a confundir al público consumidor, haciéndole creer que se trata de un producto/servicio ofrecido por su representada, trayendo un grave perjuicio al consumidor, cayendo en el riesgo de confusión y el peligro de asociación empresarial.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Estos bienes jurídicos no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra u otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite que el signo se diferencie de entre otros en el mercado, así como se diferencien también los productos o servicios que se pretenden proteger, permitiendo que el consumidor los identifique y seleccione sin ser confundido con otro igual o similar, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad: a) sea por razones intrínsecas, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros, es decir, cuando se pudiere originar un riesgo de confusión entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

Es entonces que el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Dicho lo anterior, en el caso que nos ocupa, el signo propuesto y las marcas inscritas son las siguientes:

Signo		KRISPY KREME	KRISPY KREME
	Solicitada	Inscrita	Inscrita
Registro	-----	196739	224817
Protección y Distinción	Servicios de Alimentación	Servicio para proveer comidas y bebidas, servicio de restaurantes especializados en proveer donas, pasteles, queques, panecillos, pan de trigo, pan de tipo bagel, pastelería, jugos, chocolate y bebidas.	Café, té, cocoa, café artificial, donas, hueco de donas, mezclas para dona, pasteles, queques, panecillos, pan tipo bagel, pastelería para todo tipo.
Clase	43	43	30



Este Tribunal considera que, los signos bajo cotejo  (solicitada), y **KRISPY KREME** (inscritas), deben analizarse bajo la perspectiva del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, donde debe al examinarse los signos en base a la impresión gráfica, fonética e ideológica que producen en su conjunto; se busca considerar los grados de similitud y posible relación dentro del mercado relevante de las marcas, de la propuesta frente a las inscritas, señalando las marcadas diferencias desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico.



Desde el punto de vista visual o gráfico, como marca mixta, constituida por denominaciones y figuras, cuenta con un diseño de una papa frita con rasgos femeninos, de ojos azules y labios rojos, aparentando una reina con capa roja y un cetro y corona dorados, acompañada de las palabras en color rojo KRISPY QUEENS que según la recurrente la traducción al español es “REINAS CRUJIENTES”, término en escritura especial, sombreada y con contorno amarillo, mientras que la inscrita KRISPY KREME es de un solo color, tipografía simple y sólida; igual suerte corre el cotejo fonético, donde la pronunciación de las marcas son diferentes unas de otras, únicamente coinciden en la palabra y vocalización KRISPY. Por último, desde el punto de vista ideológico o conceptual, tenemos que la palabra KRISPY es un término de fantasía, mientras que QUEENS traducido al español significa REINAS; por otra parte, la marca inscrita KRISPY KREME no tiene traducción al ser de fantasía y por ende no existe similitud entre las inscritas y la pedida.

Todo lo anterior muestra elementos que no presentan similitudes capaces de causar riesgo de confusión y riesgo de asociación sobre la procedencia de los servicios y productos, así como su origen empresarial. Esto hace que la marca que intenta su registro goce de suficiente distintividad e individualidad para ser inscrita.

Ahora bien, respecto de los servicios y productos relacionados, se distancian los servicios de alimentación que una y otra marca pretenden proteger, siendo que las marcas inscritas, son para servicios de alimentación relacionados específicamente con las donas y la pastelería, lo cual también se evidencia del uso que se le da en el mercado, derivado de la prueba que aporta el oponente (v.f. 45 al 77, 87 a 351 a 770), mientras que la solicitada, además de ser un servicio de alimentación, gráfica e ideológicamente se distancia de productos de pastelería, por ser en general aperitivos, tentempiés o snacks.

Aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento mencionado, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro en la resolución recurrida, se tiene que los signos comparados, gráfica, fonética e ideológicamente son distintos, dejando de lado cualquier posibilidad respecto a que el consumidor pueda determinar un riesgo de confusión, o, un riesgo de asociación entre ellos, esto por cuanto las terminologías de las marcas estudiadas provocan la diferenciación requerida para que se inscriba la solicitada. De ahí, que considera este Tribunal, que el consumidor al momento de adquirir los productos que identifica, no estaría ante la posibilidad de riesgo de confusión o riesgo de asociación, aunque los productos del signo fuesen relacionados a los de las marcas inscritas, lo que hace posible la coexistencia de las marcas cotejadas en el comercio.

Ahora bien, con total independencia de la determinación de la notoriedad de la marca inscrita, lo cual en todo caso no se llega a demostrar con la prueba aportada por el interesado así como los argumentos expuestos, considera este Tribunal, que el signo solicitado cumple con la función diferenciadora y por ende no infringe la normativa marcaria, pues se advierte en este caso que los signos cotejados en relación con los productos que protegen uno y otro (servicios de alimentación en general a diferencia de la especialidad de donas y pasteles), no tienen similitudes capaces de causar confusión directa o indirecta en el mercado.

Conforme lo anterior, cabe destacar, que no existe identidad entre el signo solicitado y los inscritos, pues existe el elemento esencial para la registrabilidad que es la distintividad. El tratadista Manuel Lobato, manifiesta que ante signos iguales o similares, pero que protegen productos o servicios diferentes, puede aplicarse el principio de Especialidad, al efecto este autor manifiesta: ***“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.”*** (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293).

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que en la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal no existe en el presente asunto, de igual manera debe demostrarse que en un cotejo marcario (como el ya realizado), la coexistencia de marcas produce confusión en el mercado, lo cual, desde la óptica de este Órgano tampoco sucede para el caso en cuestión. En realidad definir que la notoriedad obliga a un cotejo más acucioso, y no el rechazo de una solicitud, esto, cuando se demuestra notoriedad lo cual no se ha probado conforme los parámetros de los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas.

Por lo cual, este Tribunal no encuentra impedimento alguno para denegar la presente solicitud, pues resulta evidente que ambas marcas pueden coexistir registralmente ya que poseen suficientes diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que hacen posible que el consumidor pueda elegir con suma facilidad los productos de la marca que desea adquirir, y que el signo solicitado no contraviene las prohibiciones estipuladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Harry Zurcher Blen, representante de la compañía **HDN DEVELOPMENT CORPORATION**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:02:01 horas del 4 de agosto del 2016, la que en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto por el licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía **HDN DEVELOPMENT CORPORATION**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de las 11:02:01 horas del 4 de agosto del 2016, la cual en este acto ***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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Roberto Arguedas Perez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos**
- TNR. 00.42.55**