



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0269-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción del nombre comercial “POLLO REY”

AVÍCOLA VILLALOBOS, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2010-2961)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0091-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del treinta y uno de enero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0626-0794, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **AVÍCOLA VILLALOBOS, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en 8° Calle 6-69, Zona 4, 01004, Oficina 206, Ciudad de Guatemala, Guatemala, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cincuenta y un minutos y cuarenta y cinco segundos del dieciséis de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el nueve de abril de dos mil diez ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, de calidades antes citadas, en su condición de Gestora de Negocios de la empresa **AVÍCOLA VILLALOBOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló solicitud de inscripción del nombre comercial “**POLLO REY**”, para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial*”



dedicado a la fabricación y comercialización de carne de pollo, embutidos de pollo y extractos de pollo.”.

SEGUNDO. Que dentro del plazo conferido al efecto, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0532-0390, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BURGER KING CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de la Florida, domiciliada en 5505 Blue Lagoon, Miami, Florida, Estados Unidos de América, formuló oposición al registro solicitado, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de julio de dos mil siete, con base en su marca inscrita “KING DE POLLO”.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas con cincuenta y un minutos y cuarenta y cinco segundos del dieciséis de febrero de dos mil once, dispuso: “(...) *se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el señor **EDGAR ZURCHER GURDIAN**, apoderado especial de **BURGER KING CORPORATION**, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “**POLLO REY**”; presentado por la señora **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, en su condición de apoderada especial de **AVÍCOLA VILLALOBOS, S.A.**, la cual se deniega. (...) **NOTIFÍQUESE.** (...)”.*

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **AVÍCOLA VILLALOBOS, S.A.**, mediante escrito presentado el once de marzo de dos mil once, interpuso *Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio*, razón por la cual conoce este Tribunal en apelación.



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 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se avalan los hechos que como probados establece el Registro de la Propiedad Industrial, indicando este Tribunal que el sustento probatorio del hecho probado numerado “II.-” se encuentra a folios 153 al 156 del expediente.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS ALEGATOS DE LA EMPRESA APELANTE. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, del análisis en forma global y conjunta del nombre comercial solicitado “**POLLO REY**”, con la marca inscrita de la opositora “**KING DE POLLO**” “, en clases 29 y 30 de la clasificación internacional, determinó que el término “**POLLO REY**” solicitado es similar a los signos marcarios registrados a nombre de la opositora, observándose la similitud existente en los términos **POLLO REY** y **KING DE POLLO**, siendo que la palabra en inglés “**KING**”, traducida al idioma español significa “**REY**”, por lo que en el presente caso, son idénticos, diferenciándose dichos términos únicamente en el orden que están posicionados, por lo que estos elementos no la dotan de distintividad; y desde el punto de vista fonético la



similitud es muy marcada, pues la pronunciación de las palabras no lleva especial diferencia en la acentuación de los signos pues la diferencia gramatical es mínima e ideológicamente presentan similitud, ya que evocan la misma idea en la percepción del consumidor, siendo el giro comercial de los signos en conflicto la comercialización de productos a base pollo, lo que induciría al consumidor a confundir o asociar los productos que tutelan y al carecer dicho signo de la carga distintiva requerida es incapaz de distinguir el establecimiento comercial del solicitante de otros pertenecientes a terceros y que desarrollan actividades de similar índole; utilizando además como fundamento de su resolución el Voto emitido por este Tribunal No. 1036-2009 de las 12 horas con 45 minutos del 3 de setiembre del 2009.

Por su parte, la empresa recurrente, **AVÍCOLA VILLALOBOS, S.A.**, alega que existen antecedentes registrales y coexistencia en varias jurisdicciones, ya que su representada cuenta con registros del signo POLLO REY en clase 29 desde el año 2004 y ninguno de ellos fue rechazado por el Registro de la Propiedad Industrial ni opuesto por Burger King en su momento., quedando demostrado que dichos distintivos marcarios han coexistido con la marca KING DE POLLO de la opositora, y esta no ha demostrado que se ha visto afectada por esa coexistencia a nivel de mercado. Señala que el cotejo a realizarse es entre el signo KING DE POLLO, clase 29 y el nombre del establecimiento comercial pretendido POLLO REY que identifica sitios varios, principalmente carnicerías independientes, donde se expende carne de pollo cruda y que, la sentencia citada por la opositora de este Tribunal citada supra, carece de importancia para este caso, ya que el Tribunal en dicha oportunidad al igual que lo hace este Registro no se pronunció por resolución fundamentada respecto a los distintos canales de comercialización (restaurantes BK vs carnicerías); los múltiples registros previos de la denominación POLLO REY a favor de su poderdante que ya se utilizan en Costa Rica; la diferencia en el producto terminado y dispuesto al público (un sándwich de pollo preparado y listo para comer vs carne cruda de pollo). Indica que los argumentos anteriores evidencian claramente la posibilidad de coexistencia de los signos sin confusión para el público consumidor y sin que exista riesgo de asociación empresarial, que los signos coexisten en



Guatemala a raíz de un acuerdo de coexistencia suscrito por las partes involucradas en este caso, además coexisten en El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y Panamá y que a pesar del principio de territorialidad, es evidente la situación global de coexistencia en otros países para ser considerada en Costa Rica. Se alega inexistencia de semejanza gráfica con base en el destino de los distintivos, el consumidor no se verá confundido al observar los signos, hay que analizar la marca en conjunto, resultando que el giro comercial es distinto al producto que distingue la marca registrada ya que si para este caso el registrador se ubica en la situación normal del producto, sabrá que nunca habrá conflicto porque el producto King de Pollo (emparedado de Pollo) difiere radicalmente de los productos que se venden e los negocios POLLO REY (pollo crudo mayormente) y ambos son para actividades completamente diferentes. No existe semejanza fonética, es evidente que si un consumidor lee o escucha hablar del establecimiento comercial POLLO REY y la marca KING DE POLLO no incurrirá en el error de creer que son iguales (no es lo mismo un pollo que es rey que un rey que es de pollo, por lo que consecuentemente, se observa la diferencia semántica que hay entre ambas marcas, la cual es bastante notoria, especialmente si consideramos al mismo tiempo, la naturaleza de los productos y local a proteger. Manifiesta que debe notarse que la línea descrita es, en su mayoría, pollo crudo, según publicidad adjunta, mientras que la marca inscrita es para distinguir emparedados de pollo y ambos distintivos utilizan canales totalmente distintos de comercialización ya que los productos de Avícola Villalobos, S.A., están a la venta en establecimientos comerciales públicos, mientras que los productos de la opositora se venden únicamente en sus restaurantes y/o a domicilio. Reitera que es totalmente imposible que el público consumidor confunda el logo KING DE POLLO con una carnicería denominada POLLO REY, no es posible confundir el logo BURGER KING ni inferir que se adquiriera pollo crudo en sus locales, como si es el caso de su marca POLLO REY, por lo que el hecho que en su momento, el RPI otorgara el edicto del nombre comercial en cuestión, demuestra que efectuó un análisis de los registros existentes y determinó que no se afectaban los intereses de ningún tercero, por lo tanto, se demuestra una vez más que el nombre comercial POLLO REY y la marca KING DE POLLO si pueden coexistir registralmente sin



que la opositora se vea afectada de forma alguna, concluyendo que es totalmente clara la inexistencia de similitud gráfica, fonética o ideológica.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Es importante destacar que las similitudes entre los signos distintivos pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, siendo que: *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej., CASA y MANSION)”*. (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, p. 282**), haciendo así surgir el riesgo de confusión, riesgo que debe evitarse en el derecho marcario.

Al respecto, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, en tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos ya registrados o presentados para su registración. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y el establecimiento comercial, su giro y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados.

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, sea del nombre comercial **“POLLO REY”**, con la marca inscrita **“KING DE POLLO”**, este



Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que, examinado en su conjunto el nombre comercial que se pretende inscribir y la marca inscrita, se determina que, a nivel gráfico ambos signos son del tipo meramente denominativos, compuestos únicamente por letras, vemos que el signo solicitado, en su denominación está compuesto por las palabras “**POLLO REY**” y la marca inscrita la componen las palabras “**KING POLLO**”, excluyendo el artículo “de”, ocurriendo que la palabra en inglés “**KING**”, traducida al idioma español significa “**REY**”, por lo que en el presente caso, la similitud ideológica cobra especial importancia, toda vez que en ambos signos distintivos el elemento denominativo es representativo o evocador del mismo concepto: **pollo rey** o **rey de pollo**. Así las cosas, ambos signos distintivos no sólo evocan, sino que representan la misma idea y por tanto, es ese el elemento que ha de recordar el consumidor, por lo que es innegable la existencia de una similitud ideológica en la parte denominativa de ambos, lo cual por sí es motivo para impedir la inscripción del signo solicitado.

Además, en el presente caso, podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de ambas marcas, pues el nombre comercial solicitado pretende proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a la fabricación y comercialización de carne de pollo, embutidos de pollo y extractos de pollo.”* y el protegido por las marcas inscritas es *“pollo”* y *“emparedado de pollo”*, en clases 29 y 30 respectivamente, por lo que este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, respecto del producto que realmente desea, y por imperio de Ley, debe de protegerse a las marcas ya registradas en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p.288).



Así, puede precisarse que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial suficiente que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar los signos distintivos, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo comercializador.

De ahí que, los alegatos de la empresa recurrente son de recibo, toda vez que este Órgano de alzada comparte lo resuelto por el Órgano a quo en la resolución de la 13:58:49 del 23 de marzo de 2011, que resolvió el recurso de revocatoria interpuesto, al establecer que el hecho de que existan registros previos por parte de la apelante no le genera derecho alguno de infringir derechos de terceros contemplados en el artículo 8 de la Ley de Marcas, los registros previos existen porque en su momento la empresa oponente en este caso no se apersonó ante esos expedientes, siendo que cada caso se examina de manera particular y en el presente caso existe una jurisprudencia de este Tribunal que le da razón a la empresa oponente, y con respecto a los puntos que se dejaron por fuera según el impugnante, se avala lo establecido por el Registro al señalar en la resolución supracitada que entre los signos enfrentados el giro del nombre comercial solicitado es el mismo que se encuentra protegido por la clase 29 de la marca registrada a nombre de la opositora, es el mismo producto “pollo” y el papel del Registro es velar por la seguridad registral; en cuanto al hecho que los signos coexistan en otros países no es vinculante para nuestra jurisdicción, siendo el mismo apelante quine nos da la respuesta al exponer el principio de territorialidad marcaria, por lo que no es posible considerar acuerdos de coexistencia en otros países.

Finalmente, en cuanto a la similitud gráfica, fonética e ideológica, indica el Registro que se baso para el rechazo del signo propuesto en la jurisprudencia citada en la resolución impugnada, sea el Voto No. 1036-2009 de las 12:45 horas del 3 de setiembre de 2009 de este



Órgano de Alzada, el cual de forma muy clara negó la coexistencia registral de los signos en pugna por la similitud ideológica de los signos y el riesgo de confusión en cuanto a distinguen los mismos productos pollo, por lo que este Tribunal estima que la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y un minutos y cuarenta y cinco segundos del dieciséis de febrero de dos mil once, debe ser confirmada, pero al tenor de lo establecido en los numerales 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por tratarse de un nombre comercial el signo propuesto.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **AVÍCOLA VILLALOBOS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y un minutos y cuarenta y cinco segundos del dieciséis de febrero de dos mil once, la cual se confirma, por las razones dadas por este Tribunal.

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 expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **AVÍCOLA VILLALOBOS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas



con cincuenta y un minutos y cuarenta y cinco segundos del dieciséis de febrero de dos mil once, la cual se confirma, por las razones dadas por este Tribunal. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.