



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0954-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio “TOSTY POLLO DE KFC”

INVESTIGACION DE TECNOLOGIA AVANZADA S.A. DE C.V. y CORPORACION ROSTIPOLLOS S.A., apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N°5044-07)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1525-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del catorce de diciembre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal los recursos de apelación planteados por la Licenciada **Alejandra Bastida Álvarez**, cédula de identidad número uno- ochocientos dos- ciento treinta y uno, y el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, cédula de identidad uno - ochocientos – cuatrocientos dos, en su condición de apoderados en su orden respectivo de **INVESTIGACION DE TECNOLOGÍA AVANZADA S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y registrada en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, México; y **CORPORACION ROSTIPOLLOS S.A.** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y tres minutos y dieciséis segundos del tres de junio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 11 de mayo del 2007, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, abogado, vecino de Escazú, San José, cédula de identidad numero uno- quinientos treinta y dos - trescientos noventa , en su condición de apoderado especial de **KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC**, solicitó se inscriba



como marca de fábrica y comercio el signo “**TOSTY POLLO DE KFC**” , en la clase 29 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir productos cocinados de pollo, extractos de pollo y productos con sabor a pollo (caldo de pollo).

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 junio del 2008, y 9 de junio del 2008, la Licenciada Alejandra Bastida Álvarez y el Licenciado Cristian Calderón Cartín, en representación de las sociedades **INVESTIGACION DE TECNOLOGIA AVANZADA S.A. DE C.V.** y **CORPORACION ROSTIPOLLOS S.A.**, en su orden respectivo, presentaron formal oposición en contra de la solicitud de inscripción referida.

TERCERO. Que por resolución de las catorce horas con cincuenta y tres minutos y dieciséis segundos del tres de junio del dos mil nueve , el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar las oposiciones planteadas, y otorgar el registro solicitado.

CUARTO. Que en fechas 15 y 16 de julio del 2009, las representaciones de la sociedades oponentes, plantearon recursos de apelación contra de la resolución final antes indicada y posteriormente expresaron agravios ante este Tribunal.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora ; y

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal ratifica el elenco de hechos probados contenido en la resolución venida en alzada, indicándose solamente que el hecho probado primero encuentra su sustento de folios 121 al 148 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determina que los signos inscritos “**TOSTY, ROSTI, ROSTIPOLLOS, ROSTI EXPRESS**”, al ser los signos registrados evocativos y no haber demostrado la notoriedad de los mismos, el cotejo o confrontación es menos riguroso, así la marca impugnada difiere de las opositoras por cuanto el elemento adicional y esencial “**POLLO DE KFC**” la convierte en una marca distinta a las registradas y no generará confusión, errores o engaños en la mente del público consumidor. El registro no valora la notoriedad de **ROSTI POLLOS** porque no hay confusión. Desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico la marca solicitada “**TOSTY POLLO DE KFC**”, goza de distintividad frente a las marcas oponentes, razones por las cuales pueden coexistir registralmente en el mercado. Agrega además que gráficamente el cotejo debe realizarse en conjunto y no solamente del término **TOSTY**, siendo que la marca “**TOSTY POLLO DE KFC**” cuenta con más elementos denominativos para confundirse con las marcas registradas, sobre todo el **KFC** que le brinda distintividad, de igual forma fonéticamente la vocalización de los signos en conjunto no presenta similitudes capaces de crear confusión e ideológicamente las marcas generan una idea similar pero por esa misma condición y lo apuntado sobre los signos evocativos es posible su existencia registral.

Por su parte, el representante de la sociedad recurrente **INVESTIGACION DE TECNOLOGIA AVANZADA S.A. DE C.V.**, en cuanto al cotejo gráfico destacó que su marca “**TOSTY**” forma parte de la marca que se pretende inscribir, está dentro de la que se pretende inscribir, en cuyo caso no son idénticas pero parcialmente una comprende a la otras. Agrega que



fonéticamente existe gran similitud ya que la primera palabra es igual, lo que hace suficiente a que el sonido sea casi idéntico y la coexistencia de las marcas podría generar confusión en el público consumidor por las razones señaladas. Asimismo, la marca TOSTY inscrita a nombre de su representada es una marca de amplio conocimiento por parte del público consumidor, es famosa y notoria, ya que el producto se comercializa desde hace más de quince años en todos los supermercados y abastecedores del país, e inscrita en varios países tales como Nicaragua, Panamá y Honduras entre otros. Asimismo el representante de la otra sociedad opositora **CORPORACION ROSTIPOLLOS S.A.**, manifiesta que su representada es propietaria de los signos “ROSTI” N° de registro 74933, “ROSTI” N° de registro 74294, “ROSTI” N° de registro 578, “ROSTI EXPRESS” N° de registro 123073, “ROSTIPOLLOS” N° registro 102762, “ROSTIPOLLOS” N° de registro 102761, “ROSTIPOLLOS” N° de registro 151755, “ROSTIPOLLOS” N° de registro 102763, “ROSTIPOLLOS” N° de registro 907, “ROSTIPLLOS MUCHO MAS QUE SABOR” N° de registro 1203; todas vigentes y en uso en el mercado costarricense, siendo esto de suma relevancia dado que los registros mencionados otorgan a **CORPORACION ROSTIPOLLOS S.A.**, la potestad de impedir que terceros utilicen signos idénticos o similares para servicios parecidos. Adicionalmente la marca ROSTI y/o ROSTIPOLLOS están registradas en diferentes países como Chile, Comunidad Europea, El Salvador, Panamá, México, Perú, República Dominicana. Además de lo anterior la marca ROSTIPOLLOS tiene más de 20 años en el mercado costarricense siendo reconocida como una marca de alta calidad en el servicio que brinda y en este caso en particular al hacerse una comparación entre la marca de su representada y la del solicitante se denotan similitudes fonéticas, gráficas e ideológicas que sin lugar a duda pueden llegar a confundir al consumidor.

CUARTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. Este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria, al negar la registración de un signo cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior, perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978,



determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, dentro de tales prohibiciones, el inciso a) establece que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios o estos son diferentes pero susceptibles de ser asociados, y tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios; expresamente en el **inciso a)** exige el examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, desde el punto de vista del consumidor normal del producto o servicio; en el **inciso b)** aclara que ante marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, debe enfatizarse en los elementos no genéricos o distintivos; y el **inciso c)** establece que debe darse mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Respecto del cotejo marcario entre signos, el Dr. Fernández Nóvoa indica: “...*ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:*” (Fernández Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. p.p. 199 y ss).



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 de su especie, ya registrados o presentados para su registración. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados. En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor intención de adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto. Desde esta perspectiva, y de acuerdo con Novoa, cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra 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.

QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita **“TOSTY POLLO DE KFC”**, con las marcas inscritas **“ROSTIPOLLOS”** y **“TOSTY”**:

Solicitada por	Inscrita por	Inscrita por
KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC	CORPORACION ROSTIPOLLOS S.A,	INVESTIGACION DE TECNOLOGÍA AVANZADA S.A. DE C.V.,
TOSTY POLLO DE KFC	ROSTIPOLLOS	TOSTY



Clase 29	Clase 29	Clase 29
Protege: Productos cocinados de pollo, extractos de pollo y productos con sabor a pollo (caldo de pollo).	Protege: Pollo.	Protege: Papas tostadas, plátanos tostados, yuca tostada, semillas tostadas, chicharrones.

Considera este Tribunal, que tal y como lo resuelve el aquo no observa similitud entre las marcas “**TOSTY POLLO DE KFC**” y “**ROSTIPOLLOS**”, en el nivel ideológico no presenta similitud conceptual ya que el aditamento “KFC”, inmediatamente lleva al consumidor promedio a establecer la diferencia con la citada marca oponente, siendo además que a nivel auditivo existe suficiente diferencia fonética entre ambos signos por cuanto al mencionarse las marcas en discusión se pronuncian de manera completamente diferente por lo que no existe similitud fonética entre ambas marcas.

Del mismo modo, entre la marca solicitada y la marca inscrita “**TOSTY**” existen también suficientes elementos diferenciadores que eliminan similitudes que puedan causar confusión, pues existe identidad solamente en el primer vocablo y al pronunciar la marca completa es totalmente diferente.

Por lo señalado, considera este Tribunal que los agravios presentados por las empresas oponentes **INVESTIGACION DE TECNOLOGÍA AVANZADA S.A. DE C.V., y CORPORACION ROSTIPOLLOS S.A.**, no resultan de recibo para resolver en sentido distinto al del Registro de la Propiedad Industrial.

Del análisis conjunto de las marcas confrontadas, resulta evidente que este Tribunal debe confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto afirma que no existe similitud gráfica y fonética entre la marca solicitada y las inscritas “**TOSTY**” y



“**ROSTIPOLLOS**” con relación a la marca solicitada “**TOSTY POLLO DE KFC**”, signo que pretende registrarse ya que cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad suficiente, sin que exista la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos de las empresas; sin que tal situación pueda llegar a producir un riesgo de confusión, no siendo factible que el comprador les atribuya, un origen empresarial común, que le lleve a asumir que provienen del mismo comercializador.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar los recursos de apelación presentado por **INVESTIGACION DE TECNOLOGÍA AVANZADA S.A. DE C.V.**, titular de la marca “**TOSTY**”, y por la empresa **CORPORACION ROSTIPOLLOS S.A.**, titular de la marca “**ROSTIPOLLOS**”, contra la resolución de las catorce horas con cincuenta y tres minutos y dieciséis segundos del tres de junio del dos mil nueve, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual se confirma.

SETIMO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar los recursos de apelación presentado por **INVESTIGACION DE TECNOLOGÍA AVANZADA S.A. DE C.V.**, titular de la marca “**TOSTY**”, y por la empresa **CORPORACION ROSTIPOLLOS S.A.**, titular de la marca “**ROSTIPOLLOS**”, contra la resolución de las



catorce horas con cincuenta y tres minutos y dieciséis segundos del tres de junio del dos mil nueve, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Adolfo Durán Jabarca

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33