



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0496-TRA-PI**

**Solicitud de nulidad de la marca de servicios “LONCHERITA POLLO CAMPERO”**

**INVERSIONES HERAND S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente No. 2011-1793, Registro No. 216692)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 171-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinticinco minutos del diecisiete de febrero de dos mil quince.***

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Cynthia Wo Ching Vargas**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1068-0678, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **INVERSIONES HERAND S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y dos minutos y dieciocho segundos del cinco de junio de dos mil catorce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de mayo de 2013, la Licenciada **Cynthia Wo Ching Vargas**, de calidades y en su condición citada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la nulidad del registro de la marca de servicios **“LONCHERITA POLLO CAMPERO”**, registro No. 216692, propiedad de la empresa **CAMPERO INTERNATIONAL, CORP.**

**SEGUNDO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada, a las trece horas con cuarenta y dos minutos y dieciocho segundos del cinco



de junio de dos mil catorce, dispuso: “[...] **POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 y de su Reglamento: **DECLARA SIN LUGAR LA SOLICITUD DE NULIDAD** promovida por la Licda. **CYNTHIA WO CHING VARGAS**, como apoderada de la empresa **INVERSIONES HERAND S.A.** contra el registro de la marca de servicios **LONCHERITA POLLO CAMPERO**, con el número **216692**, para proteger y distinguir “servicios de restaurante, cafés-restaurante, cafeterías, restaurantes de autoservicio y servicios de alimentación y bebidas, restaurantes de comidas rápidas” en clase **43 internacional**, cuyo propietario es **Campero International Corp.**, en virtud de que su inscripción se realizó acorde a la normativa de rito. Por lo anteriormente expuesto, dicho registro se mantiene incólume en esta resolución. [...]. **NOTIFÍQUESE.** [...]”.

**TERCERO.** Que la Licenciada **Cynthia Wo Ching Vargas**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Inversiones Herand S.A.**, impugnó mediante Recurso de Apelación, la resolución antes citada, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, sin expresar agravios y una vez otorgada la audiencia de Reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**CUARTO.** 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal hace suyos los hechos probados establecidos en la resolución apelada, agregando que los mismos constan a folios 109 al 116, referidos a la inscripción de los signos que se cotejan.



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ALEGATOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca de servicios “**LONCHERITA POLLO CAMPERO**”, que interpuso la empresa **INVERSIONES HERAND S.A.**, por considerar que en el procedimiento de inscripción de dicho signo no se contravino con lo dispuesto en ninguno de los postulados del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como tampoco con lo advertido por los artículos 4 y 5 de dicha Ley, por lo que tiene certeza que el Registro No. 216692 fue emitido acorde a derecho y por ende el mismo se mantiene incólume con la presente resolución. Al respecto estableció que:

*“[...] no puede existir similitud alguna entre la marca tridimensional del registro 204815 y el signo LONCHERITA POLLO CAMPERO con el registro 216692 que protege [...], ya que ni siquiera existe la posibilidad de realizarse un cotejo entre una marca tridimensional con un signo eminentemente denominativo, dado que las diferencias son obvias y notorias a simple golpe de vista y no ostentan ninguna similitud; por ende sobre este registro se rechaza tanto el argumento de uso anterior como el de prelación ya que a pesar de que un signo fue presentado y registrado con posterioridad, al no existir semejanza alguna entre ellos, no se violentó ninguna norma legal que imposibilitara su coexistencia e inscripción.*

*[...]*

*En lo referente a los registros 211015 y 211014 los cuales fueron **solicitados el 25 de marzo del 2011** e inscritos el 18 de julio del 2011. Al compararlos con el signo **LONCHERITA POLLO CAMPERO**, registro 216692 el cual fue **solicitado en fecha 01 de marzo del 2011** e inscrito el 09 de marzo del 2012, se debe indicar que este último fue solicitado con anterioridad a los registros 211015 y 211014, por lo que dada la evidente*



*semejanza fonética, ideológica y denominativa, debido a que las palabras “LA LONCHERITA” está contenida en el registro de solicitud previa sea el 216692, se debe verificar si efectivamente existe un riesgo de confusión entre dichos signos, que provoque algún perjuicio en su contra.*

*[...]*

*Analizando los productos que se protegen mediante la marca **LONCHERITA POLLO CAMPERO** con el registro **216692** que protege “servicios de restaurante, cafés – restaurante, cafeterías, restaurantes de autoservicio y servicios de alimentación y bebidas, restaurantes de comidas rápidas” en clase 43 internacional el cual fue **solicitado en fecha 01 de marzo del 2011** en relación con la marca **LA LONCHERITA** con el registro **211014** que protege y distingue “los servicios prestados por personas físicas y jurídicas que están a cargo de la dirección de los negocios o actividades comerciales de la empresa, administración comercial; trabajos de oficina, comunicaciones, anuncios, promociones al consumidor, venta de productos, distribución de material publicitario, tal como panfletos, impresos, volantes, publicidad exterior, publicidad por correo, publicidad televisada, publicidad radiofónica, relaciones públicas, organizaciones de exposiciones con fines comerciales.” en clase 35 internacional (propiedad de Inversiones Herand S.A.), se determina que no existe relación alguna, es decir, al comparar los servicios protegidos por ambos signos no son coincidentes ni complementarios (uno es para servicios de restauración y el otro es para servicios de promoción y publicidad), por lo tanto, entre dichos signos no existe mayor problema y por ende no es posible que exista un riesgo de confusión entre los consumidores. Por otro lado, al analizar la marca **LONCHERITA POLLO CAMPERO** con el registro **216692** que protege “servicios de restaurante, cafés – restaurante, cafeterías, restaurantes de autoservicio y servicios de alimentación y bebidas, restaurantes de comidas rápidas” en clase 43 internacional el cual fue **solicitado en fecha 01 de marzo del 2011** (propiedad de Campero Internacional) en comparación con*



la marca **LA LONCHERITA** con el registro **211015** que protege en clase 43, servicios y venta de comida rápida que derivan del pollo dirigido a niños; combo infantil que incluye juguete, solicitado el 25 de marzo del 2011 (propiedad de Inversiones Herand S.A.), es obvio que se manifiesta el riesgo de confusión para el consumidor ya que los productos protegidos por ambos son análogos, es decir, se dedican al negocio de los alimentos y el servicio de restauración, sin embargo, el registro 216692 (contra el cual es la solicitud de nulidad) aunque fue inscrito con posterioridad al registro 211015, la solicitud de la marca de servicios Loncherita Pollo Campero (r. 216692) fue presentada con anterioridad al signo La Loncherita (registro 211015), por lo tanto como en el presente caso con la inscripción del registro 216692 no se transgredió ninguna normativa jurídica, por lo que dicho signo se mantiene incólume con la presente resolución.

[...]

Entonces, se tiene claro que la empresa Inversiones Herand S.A. con el material probatorio remitido en ninguna forma comprobó que ostentara un mejor derecho que el poseído por la empresa Campero International Corp para los productos protegidos y distinguidos por el registro 216692; ya que a pesar de la semejanza, está claro que el registro del signo **LONCHERITA POLLO CAMPERO**, con el número 216692 se llevó a cabo en buena forma y cumpliendo a cabalidad con los requerimientos legales para su inscripción; fue incapaz el solicitante de la nulidad de aportar prueba idónea, propicia y pertinente, que sostuviera la argumentación con que fundamentaba su solicitud. Particularmente en lo que respecta al registro 211015 de la empresa **INVERSIONES HERAND S.A.**, único signo con el que se encontró semejanza, se determinó que este fue solicitado con posterioridad a la del registro 216692, por lo que al no haber comprobado el solicitante, que ostentara un mejor derecho que el de la empresa Campero International Corp, es rechazado su argumento fundamentado en dicho signo. Así mismo en cuanto a la alegada mala fe advertida por la solicitante, se debe indicar



*que no se comprobó siquiera un indicio del citado alegato, por lo que dicho argumento igualmente es rechazado en su totalidad.”*

Inconforme con lo resuelto, el apelante en su escrito de expresión de agravios, manifestó que los derechos sobre las marcas los confiere la inscripción del signo distintivo y no así la simple presentación de la marca. Agrega que en el caso de la marca de su representada LA LONCHERITA, clase 43, tuvo su trámite registral propio con oportunidad de que terceros se opusieran, lo cual no sucedió, entonces al consolidarse el derecho por el otorgamiento esa marca se convierte en un derecho previo de tercero oponible a la solicitud que aún se encuentra en trámite, por lo que debe finalmente verse rechazada la marca LONCHERITA POLLO CAMPERO. Señala además que con la prueba aportada se demuestra que la marca de su representada se ha venido utilizando de buena fe desde el año 2009 de manera ininterrumpida en los diferentes restaurantes del país y por esta razón, no solo la marca de su representada se registró en fecha anterior a la de Campero International Corp., sino que además se utilizó mucho tiempo atrás por lo cual tiene el derecho de prelación.

Considera también que entre la marca registrada con posterioridad y la marca inscrita LA LONCHERITA de su representada, existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por lo que cabe la posibilidad de inducir a error o confusión al público consumidor, razones por las cuales debe anularse el registro de la marca **“LONCHERITA POLLO CAMPERO”**.

En lo que respecta a que en el registro de la marca **“LONCHERITA POLLO CAMPERO”**, indican que “no se hace reserva del término Loncherita”, señala el apelante que el hecho de no hacer reserva, es una mala interpretación que se dio al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Intelectual, ya que el hecho de indicar que “no se hace reserva” no significa que el término no debe incluirse dentro del análisis de la marca en cuestión y en razón de ello si realmente no se hiciera reserva de la palabra LONCHERITA, los términos POLLO CAMPERO, los cuales ya están registrados bajo otros números de registro, lo cual evidencia



que el deseo de la compañía CAMPERO INTERNATIONAL CORP., no es el registrar “Pollo Campero” por sí solo, sino la palabra “Loncherita” también.

En cuanto a los productos la apelante señala que es evidente la considerable confusión que puede llegar a causar en el consumidor promedio la existencia de dos marcas que comparten un nombre idéntico y que protegen productos casi idénticos y peor aún, que generan la misma idea en el público consumidor, situación que es muy delicada, ya que el consumidor suele percibir la marca como un todo, por lo que su nivel de atención varía en función de la categoría de los productos si ambos protegen productos similares o iguales, como es el caso de las marcas en cuestión. Esto generaría no solo un **riesgo de asociación** sino también de confusión y la ley marcaría lo que trata es que existan elementos diferenciadores entre las marcas, que permitan a cualquier consumidor promedio poder diferenciar un producto del otro, situación que en este caso no aplica ya que las marcas son similares, y los productos que protegen también.

Concluye que no solo la marca LA LONCHERITA, en clase 43 de su representada y LONCHERITA POLLO CAMPERO clase 43, están registradas en la misma clase de la nomenclatura internacional, sino que **ambas protegen servicios de venta de pollo dirigido a niños** y ante esta situación, es cuando la propiedad intelectual toma valor al tener que proteger los derechos de marcas registradas con anterioridad y librar de toda clase de confusión al consumidor, más aún tratándose de alimentos, por lo que dicha confusión atenta contra la salud humana.

**CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en su artículo 2, define el término marca y lo considera como: “[...] cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, [...]”. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas,



en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión o un riesgo de asociación, visto en relación con los derechos de terceros.

El artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando “[...] *contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. [...]*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone: “[...] *Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. [...] La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro [...] La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores. [...]*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206.**)

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso de la marca de servicios “**LONCHERITA POLLO CAMPERO**”, cuyo registro se solicita anular, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que el signo inscrito por la empresa **Campero International, Corp.**, no contraviene los supuestos de los



artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, más concretamente en lo apelado por el recurrente, sea lo estipulado por los incisos a), b) y c) de este último artículo.

Avala este Órgano de Alzada los fundamentos dados por el a quo en cuanto al derecho prelación de la titular del registro marcario que se solicita anular de conformidad con lo establecido por el artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como que tampoco se comprobó ante esta instancia la notoriedad ni el uso anterior en el territorio nacional de la marca de servicios “**LA LONCHERITA**”, propiedad de la empresa **Inversiones Herand S.A.**, todas estas razones por las cuales resultan inaplicables para el caso en concreto las prohibiciones establecidas en los incisos a), b) y c) del artículo 8 de la ley citada alegados por el apelante, en virtud de resultar aplicable el principio de territorialidad. Como consecuencia de lo anterior, sea no demostrarse la notoriedad de la marca del apelante en autos, es criterio también de este Tribunal al igual que para el a quo, que resulta inaplicable lo establecido en el artículo 6 bis inciso 3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en cuanto a la mala fe en la inscripción del signo que nos ocupa, por parte de su titular en Costa Rica sea la empresa **Campero International, Corp.**, no consta prueba suficiente que demuestre fehacientemente que ha existido mala fe por parte de dicha empresa al momento de solicitar el registro de la marca y concluyera con la inscripción y uso de la misma, en detrimento de los intereses comerciales de la empresa solicitante de la nulidad. Cita este Tribunal, en relación a la causa de nulidad fundada en la mala fe y el concepto formulado, al autor Carlos Fernández Novoa, que refiere a la resolución de la Primera División de Anulación de la OAMI de 28 de marzo de 2000, citando el fundamento número 11:

*“[...] La mala fe es un concepto jurídico estricto en el RMC. Conceptualmente, la mala fe puede entenderse como una “intención deshonesta”. Ello implica que por mala fe se puede entender prácticas desleales que suponen la ausencia de honradez por parte del solicitante de la marca en el momento de presentar la solicitud. [...]” FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid 2004, p. 639. [...]”.*



Bajo ese concepto, la mala fe alegada no logra demostrarse mediante los elementos de prueba adjuntos al expediente, como tampoco la notoriedad de la marca de servicios “**LA LONCHERITA**” propiedad de la empresa **Inversiones Herand S.A.**, ni el uso anterior de la misma en el territorio nacional. En razón de ello, no puede aplicarse al caso concreto la prohibición establecida en el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que este Registro tuvo por plenamente demostrado que dicha inscripción no contraviene los supuestos de los artículos 7 y 8 de la Ley No. 7978, procediendo declarar sin lugar la solicitud de nulidad, en cuanto a estos alegatos.

En este mismo orden de ideas, debe este Tribunal establecer y aclarar que considerando que la acción de nulidad que nos ocupa se refiere al uso del término “**LONCHERITA**”, este resulta genérico para describir una caja donde se deposita comida para los niños. Asimismo, si bien el término ha sido utilizado de forma anterior, este uso no puede de ninguna manera implicar dar un monopolio sobre un término genérico para describir una caja de comida, el cual por ser de uso general y necesario en el comercio para prestar el servicio de esta forma, de conformidad con el artículo 28 en relación con el artículo 7 incisos c) y d) de nuestra Ley de Marcas.

Igualmente, el hecho de que la marca cuya nulidad se solicita no hace reserva del término “**LONCHERITA**”, justamente lo que se indica es que este término se utiliza como término genérico para describir el tipo de servicio a prestar, como ocurre en este caso.

Dentro de los agravios, el aquí apelante indica que se ve realmente afectada ya que al observar que ambas compañías se dedican a la venta de productos elaborados con pollo, los comerciantes y consumidores podrían pensar que el nombre “**LONCHERITA**” es genérico para referirse a combos de pollo infantiles. Al respecto debe aclararse que el término “**LONCHERA**” se ha utilizado dentro del territorio nacional como una pequeña maleta que se usa para transportar una comida ligera y que puede ser utilizada por cualquier persona sin distinción de edad.

Así las cosas, el uso de este término constituye un uso genérico, de forma que la marca de servicios “**LONCHERITA POLLO CAMPERO**” hace alusión a comida que se ofrezca como lo



indica el apelante para servir alimentos en este caso para niños en una lonchera (ver folio 132), en donde el término “CAMPERO” es el elemento preponderante de dicho signo y el cual le otorga la distintividad requerida como signo marcario y la diferencia en el origen empresarial de cada una de las marcas enfrentadas.

Esto se confirma con lo que presenta la apelante, a folio 145, cuando publicita su marca indicando “*Recibe una Loncherita con papas y refresco y escoge entre nuestras 4 deliciosas opciones: [...]*”; se trata en este caso de la descripción de cómo se entrega el producto, sea con una loncherita.

De esta forma, el uso anterior que alega la apelante a folio 148, se refiere a la venta de “*combos infantiles llamados loncheritas*”, los cuales como consta en la misma exposición de agravios se trata de la presentación de un combo de productos en una lonchera, por lo que ese uso se constituye en un uso descriptivo de la palabra “LONCHERA” para indicar un servicio que se ofrece en una “LONCHERA”, uso que se hace descriptivo del producto o servicio que se ofrece, tal y como lo refieren las cartas que se adjuntan, por ejemplo a folio 154 que hace alusión a un combo infantil.

Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Cynthia Wo Ching Vargas, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **INVERSIONES HERAND S.A.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y dos minutos y dieciocho segundos del cinco de junio de dos mil catorce, la cual se confirma, declarándose sin lugar la solicitud de nulidad planteada, contra el Registro No. 216692 de la marca de servicios “**LONCHERITA POLLO CAMPERO**”, en clase 43 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **CAMPERO INTERNATIONAL CORP.**

**SEXTO. 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, No. 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 la Licenciada **Cynthia Wo Ching Vargas**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Inversiones Herand, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y dos minutos y dieciocho segundos del cinco de junio de dos mil catorce, la cual se confirma, declarando sin lugar la acción de nulidad de la marca de servicios **“LONCHERITA POLLO CAMPERO”**, **Registro No. 216692**. 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*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

***NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA***

***TG: INSCRIPCION DE LA MARCA***

***TNR: 00.42.90.***