



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Exp. N° 2011-0336-TRA-PI**

**Solicitud de nulidad de la inscripción de la marca de servicios “POPEYES CHICKEN & BISCUITS” registro 198708**

**AFC ENTERPRISES, INC, apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2008-6193)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## ***VOTO N° 470-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las quince horas con diez minutos del dos de mayo de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y nueve-setecientos diecisiete, en su condición de apoderado especial de **AFC ENTERPRISES INC**, sociedad domiciliada en 5555 Glenridge Connector, NE, Suite 300, Atlanta, Georgia 30342, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuatro minutos, cuarenta y nueve segundos del veintiséis de enero de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de junio de dos mil diez, el Licenciado Carlos Corrales Azuola, de calidades y condición dicha al inicio, presentó al Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de nulidad contra la marca de servicios **“POPEYES CHICKEN & BISCUITS (DISEÑO)”**, inscrita bajo el registro número **198708**, propiedad de **POPEYES CHICKEN & BISCUITS S.A**, protege y



distingue en **clase 43** de la Clasificación Internacional de Niza, “Los servicios de restaurante”, por cuanto su representada tiene inscrita la marca “**POPEYES**” bajo los registros números **69289** y **70426**, la cual ha sido usada con anterioridad, y es notoriamente conocida.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución final de las doce horas, cuatro minutos, cuarenta y nueve segundos del veintiséis de enero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de nulidad de la marca de servicios “**POPEYES CHICKEN & BISCUITS (DISEÑO)**”, registro número 198708 inscrito a favor de la empresa **POPEYES CHICKEN Y BISCUITS S.A.**, interpuesta por el Licenciado Carlos Corrales Azuola, en representación de la empresa **AFC ENTERPRISES INC.**

**TERCERO.** Que el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en representación de **AFC ENTERPRISES INC**, el siete de febrero de dos mil once, impugnó, mediante el recurso de apelación, la resolución supra citada, siendo, que el Registro, mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y cinco segundos del siete de marzo de dos mil once, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**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 a la validez 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 de julio del 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal hace suyo los hechos probados establecidos en la resolución apelada, agregando que los mismos encuentran



fundamento en los folios 47 al 54

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho no probado el siguiente: Que la empresa recurrente **AFC ENTERPRISES INC**, no demuestra la notoriedad de la marca **“POPEYES”** registros números **69289** y **70426**.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad de la marca **“POPEYES CHICKEN & BISCUITS (DISEÑO)”**, registro número **198708**, en clase **43** la Clasificación Internacional de Niza, interpuesta por la representación de la empresa **AFC ENTERPRISES INC**, por considerar que no se comprobó un uso anterior de la marca **“POPEYES”** registros números **69289** y **70426**, propiedad de la sociedad mencionada, por lo que el distintivo inscrito N° 198708 no contraviene el artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos invocado por la sociedad solicitante, y tampoco se demostró que el signo **“POPEYES”** es una marca notoria, por lo que el signo registrado no transgrede el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas, además, no existe riesgo de confusión para el consumidor, por lo que las marcas enfrentadas pueden coexistir pacíficamente.

Por su parte, la representación de la sociedad solicitante y apelante, en su escrito de expresión de agravios, destacó que el Registro rechazó los argumentos de su representada, señalando: **1-** Que la marca **POPEYES** de **AFC ENTERPSISES** no se usa en el comercio. **2-** Que la marca **POPEYES** de **AFC ENTERPRISES** en clases 29 y 30, **NO** se relacionan en nada con la marca objeto de nulidad que está inscrita en clase 43, siendo, que el Registro no lleva razón, porque la empresa **“AFC Enterprises, Inc”**, es una empresa estadounidense dedicada al servicio de restaurantes (clase 43) la cual es dueña del famoso restaurante de comidas rápidas: **POPEYES**, donde se ofrecen al consumidor desde la década de los 70`s, los productos protegidos por sus marcas (clase 29 y 30). Actualmente esta empresa tiene más de 2000 restaurantes alrededor del mundo, los cuales son ampliamente conocidos por la calidad de sus productos y por la excelencia de sus servicios. Todos los servicios y productos que se ofrecen



en cada uno de los restaurantes son ofrecidos y publicitados utilizando la palabra **POPEYES** y **diseño especial**, que es el elemento sustancial de la marca en análisis. **3.-** Que su representada tiene inscrita la marca POPEYES, en más de 75 países alrededor del mundo, incluido Costa Rica. Que dicho signo de la cual la recurrente es la titular, ha sido **utilizada con anterioridad, y además es una marca notoriamente conocida, lo que le da prioridad y un mejor derecho** para ser inscrita de conformidad con el artículo 8 inciso e) y artículo 4 inciso a) , ambos de la Ley de Marcas. **4.-** Que la empresa POPEYES CHICKEN & BISCUITS S.A. tiene inscrita la marca POPEYES & CKICKEN BISCUITS y logo, en clase 43, para los servicios de restaurante, registro número 198709, desde el 08 de febrero de 2010, su representada tiene inscrita la marca POPEYES, en clase 29, para carnes de aves de corral y mariscos para consumo humano, registro 70426 desde 09 de agosto de 1989 hasta 9 de agosto de 2019, y clase 30, para condimentos, repostería, harina y una mezcla para pasta culinaria, registro 69289 desde 21 de noviembre de 1988 hasta el 21 de noviembre de 2018, y tramitando la marca POPEYES clase 43, para servicios de restaurante, solicitada el 10 de junio de 2010, de tal forma que se evidencia que la marca solicitada por la empresa costarricense es similar a la marca inscrita de su representada, por lo que la empresa costarricense viola el artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas. **5.-** La marca solicitada de la empresa costarricense protege servicios que se asocian y relacionan con los productos protegidos por las marcas de su representada. Lo que aumenta el riesgo de que una persona confunda ambas marcas. **6.-** Las marcas POPEYES en clases 29 y 30, de AFC ENTERPRISES, inscrita con anterioridad, y que contienen el elemento distintivo y diferenciador que es “popeyes”, debe ser suficiente para considerar que hay un riesgo de confusión y que hay un riesgo de asociación muy fuerte entre las marcas objeto de este caso, por lo que considera que la marca POPEYES CHIKCKEN & BISCUITS LOGO expediente número 2008-6193 en clase 43 debe ser anulada por el Registro. **7.-** La empresa que represento ha utilizado la marca POPEYES desde la década de los 70`s en los Estados Unidos de América, y en Costa Rica **también ha sido utilizada desde una fecha anterior a la solicitud presentada por la sociedad costarricense**, esto hace que su representada ostente un derecho de preferencia para que su solicitud sea inscrita y que el registro de la marca de la empresa costarricense sea anulada.



**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, visto en relación con los derechos de terceros.

En tal sentido, la distintividad conlleva a que el consumidor relacione las características, calidad o buena fama del producto, con el signo que lo protege; por lo que: “... *la unión entre signo y producto constituye una marca únicamente en tanto que la unión es captada por los consumidores...*” (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, **Fundamento de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo, S. A. Madrid, 1984, pág. 23, pár. último**)

El artículo 37 de la citada Ley, establece la nulidad de registro de una marca cuando se “*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 indoneidad 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

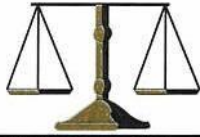


*con otros signos anteriores....* (LOBATO, Manuel. **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**. Editorial Civitas, España, 2002, p.206.)

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, se obliga a que el signo 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 inscripción de una marca, debe calificar ésta a efecto de que no incurra en las correspondiente prohibiciones y motivos de nulidad.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso de la marca de servicios “**POPEYES CHICKEN & BISCUITS (DISEÑO)**”, inscrita bajo el registro **198708**, en clase **43** de la Clasificación Internacional de Niza, desde el 8 de febrero de 2010, propiedad de **POPEYES CHICKEN Y BISCUITS S.A**, para proteger y distinguir “**Los servicios de restaurante**”, cuyo registro se solicita anular, estima este Tribunal que existe un riesgo de confusión entre esta marca y las dos marcas propiedad de la empresa **AFC ENTERPRISES INC**, que son: “**POPEYES**”, inscrita bajo el registro número **69289**, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, desde el 21 de noviembre de 1988, para proteger y distinguir “**condimentos, repostería, harina y una mezcla para pasta culinaria**”, y “**POPEYES**”, inscrita bajo el registro número **70426**, en clase **29** de la Clasificación indicada, desde el 9 de agosto 1989, para proteger y distinguir “**carne de aves de corral y mariscos para consumo humano**”.

Precisamente la marca a anular “**POPEYES**” tiene su elemento central “**POPEYES**”, siendo **chicken an biscuits**, una descripción de productos a marcar de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Al respecto, es importante tomar en cuenta lo dispuesto en el párrafo in fine del artículo 7 de la Ley de Marcas, que establece “*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio*”. Al tenor de este artículo el distintivo marcario inscrito que se pretende



anular solamente puede ser utilizado para los productos **pollo y biscuits**, productos que están incluidos en las marcas de la compañía **AFC ENTERPRISES INC**, la cual solicita la nulidad, por lo que existe un riesgo de confusión para el consumidor en el sentido de que los servicios de restaurant de la marca **“POPEYES CHICKEN & BISCUITS (DISEÑO)”**, **“pollo y panecillo”**, se relacionan con los productos de **“pollo y panecillo”** protegido por las marcas previamente inscritas generando así una violación al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas.

De lo anterior, puede observarse, que el elemento preponderante en los signos enfrentados es el término denominativo **“POPEYES”**, sobre el cual el público consumidor hará la distinción, ocurriendo, que desde el punto de vista *gráfico* resultan idénticas, lo que las hace confundibles, *fonéticamente*, se pronuncian igual, e *ideológicamente* se refieren a una misma idea, y como se indicara líneas atrás los servicios y los productos de las marcas bajo estudio se encuentran relacionados entre sí, lo que puede causar riesgo de confusión en los consumidores. Por lo que concluye, este Tribunal, que la marca **“POPEYES CHICKEN & BISCUITS (DISEÑO)”**, que se pretende su nulidad, se inscribió transgrediendo los derechos de terceros, en el caso concreto, los derechos de la empresa **AFC ENTERPRISES, INC.**, por consiguiente, en contraposición de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Como consecuencia considera este Tribunal que la resolución venida en alza debe revocarse, para que se acoja la solicitud de nulidad planteada, contra el registro número **198708** de la marca de servicios **“POPEYES CHICKEN & BISCUITS (DISEÑO)”**, en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **POPEYES CHICKEN Y BISCUITS S.A.**

Sobre el alegato de notoriedad y uso anterior argumentado por la representación de la sociedad recurrente no es necesario ahondar ya que al estar la marcas **“POPEYES”** registros números **69289** y **70426**, inscritas a nombre de la empresa **AFC ENTERPRISES, INC**, estas son oponibles de pleno derecho, y los productos y servicios se encuentran dentro del principio de especialidad, ya que estos en unos casos son idénticos y en otros están íntimamente relacionados con los de la marca a anular. Adicionalmente la prueba aportada sobre notoriedad



a folios 92, 93 y 149 del expediente número 2011-0336-TRA-PI, refiere a hechos posteriores a la inscripción de la marca a anular realizada el 8 de febrero del 2010. Lo mismo los contenidos de las páginas web en folios 108 al 142 del expediente número 2011-0336-TRA-PI, titulado “Legajo de Prueba”, no están auditados ni traducidos y son por lo tanto declaraciones de las partes sin valor probatorio para demostrar su dicho. Igualmente, la declaración jurada que aparece a folios 161 al 163 del expediente denominado “Legajo de Prueba”, la misma por ser una declaración de parte, no tiene un valor suficiente para demostrar los resultados financieros, ésta constituye un mero indicio que debe analizarse en conjunto con las otras pruebas. Nótese, que al respecto el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 del 12 de octubre del 2000 publicada en el diario oficial La Gaceta N° 206 del 27 de octubre del año citado, nos propone para estos casos la prueba idónea al indicar “(...) *Hacen plena prueba los informes y las certificaciones emitidos por los contadores públicos autorizados u otros profesionales con fe pública (...)*”.

**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 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 y cita normativa expuesta, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de apoderado especial de la empresa **AFC ENTERPRISES, INC**, y en consecuencia, se revoca la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuatro minutos, cuarenta y nueve segundos del veintiséis de enero de dos mil once, para que se acoja la solicitud de nulidad planteada, contra el registro número **198708** de la marca de





servicios “**POPEYES CHICKEN & BISCUITS (DISEÑO)**”, en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **POPEYES CHICKEN Y BISCUITS S.A.** 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*



## **DESCRIPTORES**

***NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA***

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

***TNR: 00.42.90.***