



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0239-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “POLLO CAMPERO (DISEÑO)”

CAMPERO INTERNACIONAL, CORP., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7813-2011)

Marcas y otros Signos.

VOTO No. 753-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinticinco minutos del veintinueve de octubre de dos mil catorce.

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 1-0849-0717, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CAMPERO INTERNATIONAL, CORP.**, sociedad organizada bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, domiciliada en Wickhams Cay 1, P.O. Box 146 Road Town, Tórtola Islas Vírgenes, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintiséis minutos y veintisiete segundos del cuatro de marzo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día 15 de noviembre de 2013, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, de calidades y en su condición citada, solicitó el registro de la marca de servicios denominada “**POLLO CAMPERO (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir dentro de las clases 35 y 43 de la nomenclatura internacional, lo siguiente; *en clase 35: franquicias a saber los servicios*



prestados por el franquiciador, es decir la transmisión de empresas y el “know how” organizacional; asistencia en el desarrollo y gestión de una empresa; y en clase 43: restaurante, café-restaurantes; cafeterías, restaurantes de autoservicio y servicios de alimentación y bebidas; bares de comidas rápidas.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas con veintiséis minutos y veintisiete segundos del cuatro de marzo de dos mil catorce, resolvió: “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** [...]”.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 11 de marzo de 2014, el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CAMPERO INTERNATIONAL, CORP.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida, y en razón de ello conoce este Órgano de alzada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

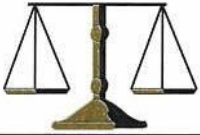
PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el Apoderada de la empresa



CAMPERO INTERNATIONAL, CORP., por haber determinado que el signo propuesto “**POLLO CAMPERO (DISEÑO)**” en su integridad, carece de la actitud distintiva necesaria para obtener protección registral, dado que la normativa precisa esa característica como función primordial para que un signo se pueda registrar, lo cual permite diferenciar claramente el producto a que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio. Por otra parte, en cuanto al engaño y confusión que puedan generar los signos marcarios, la Ley contempla, aquellas situaciones donde el consumidor debe ser protegido por razones de interés general, para que no se vea inducido a error. En este sentido, el diseño aportado tiene inserto el producto pollo indicando que los servicios a proteger van a ser franquicias a saber los servicios prestados por el franquiciador, es decir la transmisión de empresas y el “know how” organizacional; asistencia en el desarrollo y gestión de una empresa **en clase 35**; y restaurante, café-restaurantes; cafeterías, restaurantes de autoservicio y servicios de alimentación y bebidas; bares de comidas rápidas **en clase 43**, servicios que no van acorde con el diseño aportado, lo cual podría causar engaño o confusión al usuario sobre los servicios solicitados. Rechazó también el Registro la notoriedad de la marca solicitada, así como su distintividad sobrevenida alegada por el apelante. En razón de lo anterior, determinó que el signo propuesto transgrede el artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Al respecto manifestó:

“[...] sin embargo, pretende proteger servicios que no se relacionan con pollo [...] es decir, servicios que se ofrecen sobre elementos más allá del “pollo” y precisamente por ello radica el engaño al consumidor, pues asumirá que el signo protege servicios relacionados con POLLO pues así lo indica pero en realidad son otros servicios. Siendo que la normativa indica de forma expresa que el signo comprenda el nombre del producto debe ser limitado, caso contrario provoca engaño [...] Debe tomar en consideración el Apoderado que su solicitud radica en una marca de servicios para proteger servicios de clase 35 y 43, no obstante por contener el nombre de un producto debe ser limitado a proteger sólo servicios relacionados con ese producto, caso contrario es causal de inadmisibilidad por provocar engaño al consumidor medio; ello



independientemente de que el signo como tal sea utilizado para prestar servicios en relación con otros productos. Recuerde que tal limitación radica por el nombre del servicio más no así por el término CAMPERO, pues este sí tiene aptitud distintiva en relación a los productos solicitados. [...] Debe tener presente el Apoderado que la simple manifestación de que el signo solicitado resulta ser una marca notoria no es de recibo ante este Registro, ya que por un lado, dicha manifestación debe ser demostrada y comprobada mediante un proceso de nulidad ante el signo [...] ciertamente que evidencia los criterios contemplados en los artículos 44 y 45 de la ley citada, no obstante en el presente caso su inadmisibilidad no versa sobre otro derecho ya registrado [...]

Además recuerde el Apoderado que dicha distintividad sobrevenida radica “en su uso” condicionante que este Registro no cuestiona ni tampoco es objeto de análisis, pues no estamos ante un signo carente de aptitud distintiva sino de un signo engañosos en relación a sus productos. [...]”

Por otra parte, al momento de apelar la resolución venida en alzada, el Apoderado de **CAMPERO INTERNACIONAL, CORP**, alegó que el Registro no está tomando en consideración que la marca “**POLLO CAMPERO**” no solo desea proteger servicios relacionados con el producto “pollo”, si no proteger los servicios relacionados con todos los productos que se encuentran dentro de su menú, esto debido a que Pollo Campero es una franquicia de restaurantes a nivel mundial, con más de 40 años de existencia y alcance mundial y sus servicios no se limitan solo a aquellos relacionados con “pollo” si no que a todos los productos que se encuentran dentro de su menú. Agrega que el signo distintivo “**POLLO CAMPERO**” es claramente una marca apta para diferenciar los productos descritos, ya que ha sido utilizada reiteradas veces a nivel mundial y nacional para distinguir estos productos. Concluye sus alegatos manifestando que al establecer el Registro que no se ha hecho valer la notoriedad de la marca, no está tomando en cuenta lo indicado en el Punto A del escrito de las 10:52:38 horas del 14 de febrero de 2014, en el que se indican varios datos relevantes con



respecto a la Franquicia Pollo Campero. Considera que tampoco se están tomando en cuenta los anexos que se incluyen dentro del mismo escrito, mediante los cuales se pretende hacer valer la notoriedad de la marca al incluir documentos que demuestran la extensión, difusión, antigüedad y uso constante de la marca así como análisis de producción y mercadeo de los productos que dicha marca distingue, es decir, no solo se está haciendo una manifestación de la notoriedad de la marca que se desea inscribir, si no que se aporta toda la prueba necesaria para hacer valer la notoriedad de dicha marca.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

*“[...] Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (Agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos o servicios similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro del cual nos interesa:

*“Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:
[...] **j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el***

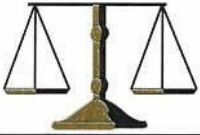


*consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. [...]. **Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para ese producto o servicio.***”
(Subrayado y negrita no corresponde a su original)

En este sentido, cabe señalar que el signo propuesto por la empresa **CAMPERO INTERNATIONAL CORP.**, sea la marca de servicios **“POLLO CAMPERO (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir: **en clase 35:** franquicias a saber los servicios prestados por el franquiciador, es decir la transmisión de empresas y el “know how” organizacional; asistencia en el desarrollo y gestión de una empresa; y **en clase 43:** restaurante, café-restaurantes; cafeterías, restaurantes de autoservicio y servicios de alimentación y bebidas; bares de comidas rápidas, tal y como se desprende no existe concordancia entre la propuesta del diseño con respecto a los servicios que se pretende proteger y distinguir, por cuanto la denominación solicitada abarca una serie de servicios diferentes que no se encuentran relacionados con el **“POLLO”**, difiriendo ese elemento del diseño propuesto con los servicios de mérito.

Aunado a ello, es importante destacar que la palabra **“POLLO”** indicada en la denominación propuesta nos refiere a un producto específico y siendo que este pretende la protección de otros servicios con otros productos de distinta naturaleza, es una situación que pondría en riesgo de confusión y engaño al consumidor.

En este sentido, la prohibición intrínseca que deriva del signo, es la que impide su registro, sea la denominación **“POLLO”** que relacionada con los servicios a proteger y distinguir son potencialmente engañosas, por cuanto estos que deben ajustarse a la denominación de la marca a registrar, bajo ese criterio resulta un término engañoso que vicia el resto del signo solicitado, lo procedente es el rechazo conforme lo dispone el artículo 7 inciso j) y último párrafo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud de que la denominación propuesta se convierte en un signo que puede causar engaño o confusión sobre las cualidades de los productos y servicios que se pretenden registrar.



Por otra parte, en cuanto a los argumentos del recurrente sobre el uso de la marca **“POLLO CAMPERO (DISEÑO)”** en territorio nacional e internacional, así como la notoriedad de la misma, estos no pueden ser acogidos como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que el signo propuesto tal y como se ha acreditado líneas arriba no logra superar el filtro de calificación registral al ser inadmisibles por razones intrínsecas que impiden su inscripción registral.

En lo que respecta al tema del contrato de franquicia como intento del aquí promovente de la inscripción marcaria y a la vez apelante de justificar el registro del signo propuesto, valga indicarle que la franquicia es un contrato atípico, privado y bilateral; que no requiere para su validez que las partes hayan registrado los signos distintivos de productos o servicios que amparen la franquicia, para su posicionamiento en el mercado o validez legal. La franquicia por sí sola no es sinónimo de marca o signo distintivo, sino a contrario sensu. El titular de una marca, producto, servicio o establecimiento conviene con un tercero su explotación o uso en un territorio, bajo determinadas reglas. Se reitera, que la negativa a la inscripción del signo propuesto se fundamenta en una prohibición por razones intrínsecas.

Finalmente, de conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, Apoderado Especial de la empresa **CAMPERO INTERNATIONAL, CORP.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintiséis minutos y veintisiete segundos del cuatro de marzo de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

CUARTO. 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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, Apoderado Especial de la empresa **CAMPERO INTERNATIONAL, CORP.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintiséis minutos y veintisiete segundos del cuatro de marzo de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, y en razón de ello se deniega la solicitud de inscripción de la marca solicitada. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen.- **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Roberto Arguedas Pérez

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora