



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0982-TRA-PI

Solicitud de registro como marca: “POLLO CAMPERO”

CAMPERO INTERNACIONAL, CORP., apelante

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

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 795-2012

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número 1-392-470, en su condición de apoderado especial de la empresa **CAMPERO INTERNACIONAL, CORP**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con treinta y ocho minutos y cincuenta y tres minutos del dieciocho de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día 16 de agosto de 2011, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de **CAMPERO INTERNACIONAL, CORP**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Islas Vírgenes Británicas, con domicilio y establecimiento comercial/fabril en Wickhams Caoy, P.O Box 146, Rood Town, Tortola, British Virgin



Islands, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio denominada “POLLOS CAMPERO” (diseño), para proteger y distinguir dentro de las clases 29 y 30 de la nomenclatura internacional, lo siguiente; **en clase 29:** Carne, aves (no vivas), pescado, crustáceos, (no vivos), huevos (cocidos), verduras (cocidas), legumbres (cocidas), ensaladas, sopas, frutos (cocidos o procesados). **En clase 30:** Café, té, cacao, arroz (cocido), pastas, pizza, tortillas, pan, sándwiches, bocadillos o emparedados, tacos, productos de pastelería y de confitería, flan, helados; mieles, mostaza; ketchup, salsas (condimentos), mezclas de especias, harina, preparaciones o mezclas con harina. La propietaria de esta marca **se reserva** el derecho de usarla en todo tamaño, color, letras y combinación de estos.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con treinta y ocho minutos y cincuenta y tres segundos del dieciocho de octubre de dos mil once, resolvió; “*(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha treinta y uno de octubre de dos mil once el licenciado Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de **CAMPERO INTERNACIONAL, CORP**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas con cincuenta y dos minutos y veintiséis segundos del cuatro de noviembre de dos mil once, resolvió; “*(...) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...) y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (...).*”

QUINTO. 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, o a la invalidez 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 Álvarez Ramírez, 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 la apoderada de la empresa **CAMPERO INTERNACIONAL, 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 el producto a proteger va ser pollo y los demás productos de las clases solicitadas no van acorde con el diseño aportado, lo cual podría causar engaño o confusión al usuario sobre los productos solicitados. En razón de lo anterior se determina que el signo propuesto transgrede el artículo 7 inciso g), j) y párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el apoderado de **CAMPERO INTERNACIONAL, CORP**, alegó que su representada desde hace varios años ha desarrollado el concepto de POLLO CAMPERO no solo para promocionar el producto



principal de su empresa- el pollo en variedad de presentaciones- sino que se acuñó la frase **PARA REPRESENTAR LA VISIÓN, OBJETIVOS, SERVICIOS Y DIVERSA VARIEDAD DE PRODUCTOS** que se venden en sus establecimientos comerciales que no necesariamente es meramente POLLO, por lo que esta marca no debe analizarse desde la perspectiva del uso de POLLO dentro del distintivo como causante de confusión -visto como un mero sustantivo- porque el giro solicitado no es solamente ese producto (pollo) en forma aislada sino que incorpora a toda una empresa y sus servicios, productos, demostrando que **POLLO CAMPERO** ha obtenido un “significado secundario”, en virtud de que mi mandante ha logrado demostrar un **USO PROLONGADO** dado que se utiliza no solo en territorio costarricense sino también en otras jurisdicciones, en especial, su país de origen Guatemala desde 1971 y un año después inicia operaciones en El Salvador. Que la empresa ha logrado la **DIVULGACIÓN** de la marca **POLLO CAMPERO** a través de publicidad en medios impresos, patrocinios de eventos culturales o sociales. En Costa Rica, la existencia de los múltiples restaurantes habla por sí sola, en cuanto a que es una empresa conocida que ha divulgado la marca para promover la venta de sus diversos productos. En cuanto al **VOLUMEN DE VENTA Y FACTURACIÓN CONSIDERABLE**, estos rubros están intrínsecamente asociados a la marca y a través de dichas franquicias que ha logrado posicionarse en los siguientes mercados; El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Nicaragua, Ecuador, México, España, Andorra, Indonesia, Bahrain, India. Todos estos aspectos antes descritos conducen a la conclusión de que el público en general, reconoce a la marca **POLLO CAMPERO** y la asocia a un origen empresarial concreto, independientemente de su significado original y corriente, con lo cual no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 7 inciso j) así como su párrafo final. **NOVEDAD**, dentro de este significado entonces, **POLLO CAMPERO** si es un significado novedoso, ya que no existe derechos adquiridos por terceros sobre dicho signo marcario, aunado a que simboliza toda la ideología de una empresa y la caracterización del giro al que se dedica, con lo cual no aplica aquí lo inserto en el artículo 7, último párrafo de la Ley N°7978. Sobre el conocimiento por parte del consumidor en territorio costarricense, lo cual se demuestra



tanto a nivel nacional como internacional y comprueba el conocimiento y la aceptación que goza en el mercado interno y externo, como su denominación POLLO CAMPERO, entre las cuales cita:

1. www.negocios.us/internet_business/empresas_hispanas/negocioderestaurantespolllocampero/
2. www.revistasumma.com/negocios/17701-pollo-campero-se-reinventa-y-mostrara-nueva-imagen-a-partir-de-2012.html,
3. www.centralamericadata.com/es/search?q=Pollo+Capmero.
4. www.nacion.com/In_ee/2009/agosto/26/economia2069785.html,
5. [http://campero.com/ExtNews/ExtNexws.php?url=http://service.meltwaternews.com/mnews/redirect.html?docId=1807343014&url=http%3F%2F%www.elfinancierocr.com%2Fef_archivo%2F2011%2Foctubre%2F09%2Fnegocios2934423.html](http://campero.com/ExtNews/ExtNexws.php?url=http://service.meltwaternews.com/mnews/redirect.html?docId=1807343014&url=http%3F%2Fwww.elfinancierocr.com%2Fef_archivo%2F2011%2Foctubre%2F09%2Fnegocios2934423.html).

De lo anterior destaca los dos últimos link, pertenecientes al Diario Nacional El Financiero y La Nación, los cuales mencionan, el primero, que existe 23 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN COSTA RICA desde el año de 1997. Como segundo, la expansión de la empresa en áreas rurales. Por lo tanto, la cadena de restaurantes y sus productos son ampliamente conocidos por nuestros consumidores. Para mejor referencia, todas las ubicaciones de esos restaurantes: Plaza de la Cultura, Mall Real Cariari, Mall San Pedro, Sabana, Hipermas, Móvil Liberia, Plaza Rohmoser, Heredia, Alajuela, Perimercados, Desamparados, Limón, Guápiles, Cartago, Escazú, Nicoya, Pérez Zeledón, Roble Puntarenas y Quepos, todos bajo el signo pretendido POLLO CAMPERO. Por lo que solicito se revoque la resolución recurrida a fin de que se otorgue el edicto para la publicación de la marca POLLO CAMPERO (DISEÑO).

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o 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 que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos 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 de los cuales nos interesa:

*“**Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:
(...). **g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.**(...). **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)*

Tal y como se desprende de la anterior cita legal, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio. En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:



*“(…) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera **“informan”** a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (…)*. (Resaltado no corresponde al original.)

Otro aspecto a destacar es la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

En este sentido, cabe señalar que el signo propuesto por la empresa CAMPERO INTERNACIONAL CORP., de la marca de fábrica y comercio, denominado **“POLLO CAMPERO”**, para proteger y distinguir **en la clase 29**: Carne, aves (no vivas), pescado, crustáceos, (no vivos), huevos (cocidos), verduras (cocidas), legumbres (cocidas), ensaladas, sopas, frutos (cocidos o procesados), y en la **clase 30**: Café, té, cacao, arroz (cocido), pastas, pizza, tortillas, pan, sándwiches, bocadillos o emparedados, tacos, productos de pastelería y de confitería, flan, helados; mieles, mostaza; ketchup, salsas (condimentos), mezclas de especias, harina, preparaciones o mezclas con harina, tal y como se desprende no existe concordancia entre la propuesta del diseño con respecto a los productos que se pretende proteger, por cuanto la denominación solicitada abarca una serie de productos diferentes que no se encuentran relacionados con el **POLLO**, defiriendo ese elemento del diseño propuesto.

Aunado a ello, es importante destacar que la palabra **“POLLO”** indicado en la denominación nos refiere a un producto específico y siendo que este pretende la protección



de otros de distinta naturaleza, es una situación que pondría en riesgo de confusión al consumidor

En este sentido, la prohibición intrínseca que deriva del signo, no es por la incorporación de términos de uso común, sino de denominaciones que relacionadas con el producto a proteger son potencialmente engañosas, por cuanto los productos que pretenden proteger deben ajustarse a la denominación de la marca a registrar, bajo ese criterio de un término engañoso que vicia el resto del signo solicitado, lo procedente es el rechazo conforme lo dispone el artículo 7 inciso g), 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 del producto o servicio que se pretende registrar.

Por otra parte, en cuanto a los argumentos del recurrente sobre el uso de la marca “POLLO CAMPERO” en territorio nacional e internacional, las mismas no pueden ser acogidas 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 coexistencia registral.

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 presentado por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, apoderado especial de la empresa **CAMPERO INTERNACIONAL, CORP**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con treinta y ocho minutos y cincuenta y tres minutos del dieciocho de octubre de dos mil once, 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 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 **Jorge Tristán Trelles**, apoderado especial de la empresa **CAMPERO INTERNACIONAL, CORP**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con treinta y ocho minutos y cincuenta y tres minutos del dieciocho de octubre de dos mil once, la que en este acto se confirma. 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.**

Luis Gustavo Alvarez Ramírez

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora.