



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0425-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “FAN COMBO”

KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-0890)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 901-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las quince horas con cincuenta minutos del veinticinco de noviembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis, seiscientos uno, en su condición de apoderada de la compañía **KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del estado de Delaware y domiciliada en 1441 Gardiner Lane, Luisville, Kentucky 40213, U.S., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y cinco minutos, dieciocho segundos del veintiocho de abril del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de enero del dos mil catorce, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo “**FAN COMBO**” como marca de fábrica y de comercio, para proteger y distinguir, “comidas que consisten primordialmente de pollo”.



SEGUNDO. Mediante resolución final de las trece horas, treinta y cinco minutos, dieciocho segundos del veintiocho de abril del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el siete de mayo del dos mil catorce, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la compañía **KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro referido, mediante resolución dictada a las trece horas, treinta y cuatro minutos, dieciocho segundos del quince de mayo del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y en resolución dictada a las trece horas, treinta y cuatro minutos, diecinueve segundos del quince de mayo del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

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, la invalidez o la nulidad 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 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la **COMPAÑÍA DE GALLETAS POZUELO DCR, S.A.**, desde el 16 de febrero de 1968, y vigente hasta el 12 de febrero del 2023, la marca de fábrica **“COMBO”**, bajo el registro número **36811**, la cual protege y distingue en clase 29 Internacional, “mermeladas y jaleas, mantequilla de maní, frutas y verduras



enlatadas, concentrados y pastas de frutas, carne y productos de pescado”, (Ver folios 33 y 34).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando la marca de fábrica y de comercio “**FAN COMBO**”, para proteger y distinguir “comidas que consisten primordialmente de pollo”. Existe en la publicidad registral según consta a folios 33 y 34, la marca de fábrica “**COMBO**” inscrita bajo el registro número 36811, propiedad de la **COMPAÑÍA DE GALLETAS POZUELO DCR, S.A.**, la cual protege y distingue en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, “mermeladas y jaleas, mantequilla de maní, frutas y verduras enlatadas, concentrados y pastas de frutas, carne y productos de pescado.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la representante de la empresa solicitante, se limitó a consignar en lo que interesa lo siguiente: “[...] en mi condición de apoderada de la compañía **KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.**, a entablar **RECURSO DE REVOCATORIA Y DE APELACIÓN EN SUBSIDIO**, ante el Tribunal Registral Administrativo contra la resolución de las 13:35:18 horas del 28 de abril del 2014, dictada en el expediente de la marca de referencia [...]”. La apelante no cumplió con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, el cual contempla la opción de ampliar las razones de inconformidad, tanto si las expuso en primera instancia, que no es el caso, o bien presentarlos en la audiencia de quince días otorgada por este Tribunal, siendo omiso. Según consta al folio 33, desaprovechó esa oportunidad dada para exponer las razones de su impugnación, ya que no expresó agravios.

No obstante lo expuesto en los acápites anteriores, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia, compele a este Órgano de Alzada conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**FAN COMBO**” en



clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones que se expondrán a continuación.

Ahora bien, para el caso bajo examen tenemos que el Registro de la Propiedad Industrial una vez analizado el signo propuesto “**FAN COMBO**” en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, determinó que éste y la marca registrada son gráfica, fonética y hasta ideológicamente similares, porque el distintivo solicitado contiene la inscrita. Además busca proteger productos relacionados (pollo) de los que protege la opuesta (carne).

Este Órgano de Alzada comparte lo determinado por el Registro de instancia, a la luz de las siguientes consideraciones.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso e) de su Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, ya que este puede producirse, no sólo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se requieren para los mismos productos o servicios, o bien se encuentran relacionados o asociados.

Bajo este entendimiento, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe de tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario. El cual se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir un riesgo de confusión entre ellos.

En este sentido, cuando una marca ingresa a la corriente registral compete al operador del derecho realizar el cotejo marcario, por lo que debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que



despierten ambos signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro), y tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias entre los signos, según lo prescribe el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas.

Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Así las cosas, tal y como se desprende de la documentación que consta en el expediente, la marca de fábrica y de comercio “**FAN COMBO**”, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la compañía **KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.**, y la marca de fábrica inscrita “**COMBO**”, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo que determinó el Registro de instancia, estos distintivos enfrentados, presentan similitudes de carácter gráfico, fonético o ideológico, que impiden su coexistencia registral.

Entre las marcas contrapuestas “**FAN COMBO**” y “**COMBO**”, se logra determinar que a **nivel visual** ambas denominaciones, si bien la primera se encuentra conformada por dos palabras y la segunda por un solo vocablo, son muy similares en su composición gráfica, a pesar que la solicitada incorpora el término “**FAN**”, este elemento no le proporciona el grado suficiente de distintividad requerido, ya que el elemento sobresaliente es la expresión “**COMBO**” el cual contiene el signo registrado, y ello provocaría en el consumidor la confusión entre los distintivos marcarios, además de que se trata del mismo origen empresarial. Ello hace que la marca carezca de distintividad para poder obtener el registro.

Aunado a ello, al contener los signos tal identidad dentro de su estructura gráfica, sea, la palabra “**COMBO**”, y estar contenida su mayor fuerza en este elemento, trae como consecuencia que su pronunciación se vocalice y se perciba de manera similar, por lo que tampoco es posible su



registro ante el consecuente riesgo de confusión a **nivel fonético**. Desde el punto de vista **ideológico**, la expresión “**COMBO**” es el elemento distintivo en ambos signos. Este vocablo es genérico, y en la jerga comercial se entiende como la venta de un producto o varios productos con algún o algunos acompañamientos, y el vocablo “**FAN**” que lo acompaña, se define como el seguidor de una persona o cosa, el cual no añade distintividad.

Además de lo ya indicado, se consolida aún el riesgo de confusión cuando se realiza el examen de los productos que intenta identificar la marca propuesta y los productos del signo inscrito, dado que tal y como se logra acreditar en el proceso, el signo que se propone inscribir “**FAN COMBO**” (**diseño**), en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, pretende la protección de: “**comidas que consisten primordialmente de pollo**”, y la marca inscrita “**COMBO**”, protege en esa misma clase, “**mermeladas y jaleas, mantequilla de maní, frutas y verduras, enlatadas, concentrados y pasta de frutas, carne y productos de pescado**”, las mismas se encuentran relacionadas porque el objeto de protección son de una misma naturaleza “**alimentos**”, lo que podría llevar a creer a los consumidores que a través del distintivo solicitado se da la comercialización del producto que ampara el signo inscrito bajo el registro número **36811**. En razón de ello, el riesgo de confusión respecto de los que comercializa el signo inscrito es inevitable.

En razón de lo expuesto, este Órgano de Alzada concluye, que los productos de uno y otro distintivo se relacionan entre sí, en virtud de los cuales se potencializa el riesgo de confusión y de asociación en el que pueda incurrir el público consumidor en el mercado. Teniendo en cuenta el riesgo de confusión en que pueden caer los consumidores, este Tribunal está llamado a dar protección a la marca ya registrada y a rechazar el signo solicitado, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 incisos a), y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la ley citada. Siendo lo procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada de la compañía **KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial a las trece horas, treinta y cinco minutos, dieciocho segundos del veintiocho de abril del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega el registro de la marca de fábrica y de comercio “**FAN COMBO**”, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada de la compañía **KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y cinco minutos, dieciocho segundos del veintiocho de abril del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega el registro de la marca de fábrica y de comercio “**FAN COMBO**”, en clases 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33**