

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2009-0585-TRA-PI

Oposición a solicitud de la marca de fábrica y de comercio “POLLO REY” (DISEÑO)

BURGER KING CORPORATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2006-0010754)

Marcas y otros signos.

VOTO N° 1036-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas, cuarenta y cinco minutos del tres de setiembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la empresa **BURGER KING CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, un minuto, treinta y seis segundos del veinticuatro de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil seis ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **AVÍCOLA VILLALOBOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, con domicilio en octava calle 6-69, Zona 4, 01004, Oficina 206,

Ciudad de Guatemala, Guatemala, formuló solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de



comercio , en clase 29 de la Clasificación Internacional, para distinguir y proteger pollo sin y con menudos, menudos, pollo marinado BBQ, pollo marinado picante, mitades de pollo sin y con menudo, parte de pollo, pechugas, piernas, alas con y sin hueso, con y sin piel, muslitos, nuggets, puntas de filete, dedos de pollo, carne molida, choripollo, mollejas, patas, corazones, hígado.

SEGUNDO. Que dentro del plazo conferido al efecto, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, de calidades indicadas al inicio, en nombre de la empresa **BURGER KING CORPORATION**, formuló oposición al registro solicitado, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de noviembre de dos mil siete.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, un minuto, treinta y seis segundos del veinticuatro de febrero de dos mil nueve, dispuso: “... *se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **BURGER KING CORPORATION**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**POLLO REY (DISEÑO)**”, en clase 29 internacional; presentada por la apoderada de **AVÍCOLA VILLALOBOS, S.A., la cual se acoge (...) NOTIFÍQUESE**” .*

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la empresa **BURGER KING CORPORATION**, mediante escrito presentado el once de marzo de dos mil nueve, interpuso *Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio*.

QUINTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.


Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se avalan los hechos que como probados establece el Registro de la Propiedad Industrial, indicando este Tribunal que el sustento probatorio del hecho probado numerado “1.” se encuentra a folios 49 y 50 del expediente.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS ALEGATOS DE LA EMPRESA APELANTE. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad

Industrial, del análisis en forma global y conjunta de la marca solicitada  con la inscrita de la opositora “**KING DE POLLO**” “, en clase 29 de la clasificación internacional, determinó que comparadas de forma integral denotan más diferencias que semejanzas, descartando un posible riesgo de confusión en el público consumidor, razón por la cual resuelve que no existe argumento para denegar la inscripción de la marca solicitada y en consecuencia, rechazar la oposición presentada.

Por su parte, la empresa recurrente, **BURGER KIN CORPORATION**, alega que debe hacerse un análisis más estricto y riguroso, ya que la marca “**POLLO REY (DISEÑO)**”,

comprende la traducción al español de la primera palabra de la inscrita: “**KING**”, por lo que la impresión del consumidor es la misma asociación consolidada entre la marca “**KING**” y “**REY**”, con la de su representada, por lo que se está frente a un riesgo de confusión de tipo fonético y gramatical entre las dos marcas, que comprenden los mismos términos, sean **POLLO y REY (REY DE POLLO)** y **POLLO REY**, y ambos protegen y distinguen productos relacionados con la industria alimenticia: pollo, por lo que a la marca solicitada le falta distintividad. Por último, indica que la cadena de restaurantes “**BURGER KING**”, a la cual pertenece la marca inscrita “**KING DE POLLO**”, es una marca notoria, que goza de gran prestigio y fama a nivel internacional y la cadena de restaurantes por sí sola es marca notoria, por lo tanto, las marcas (distinguiendo productos) que en ella se comercializan o expenden de igual manera adquieren esa notoriedad, como consecuencia básica del funcionamiento del mercado y tanto la extensión del conocimiento, como el ámbito de difusión, la antigüedad y uso constante de la marca, así como el análisis del mercadeo, demuestran que el signo distintivo “**KING DE POLLO**” es amplia y cubre una cantidad considerable de países que claramente dan la idea del reconocimiento a nivel mundial y son prueba de la notoriedad, aportando a tal efecto copias certificadas notarialmente, de la página Web que demuestran el número de franquicias que posee la marca inscrita en los 5 continentes.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA NOTORIEDAD ALEGADA POR LAS EMPRESAS AVÍCOLA VILLALOBOS, S.A. y por BURGER KING CORPORATION. Respecto de la notoriedad alegada por ambas empresas, este Tribunal considera, que las compañías **AVÍCOLA VILLALOBOS, S.A. y BURGER KING CORPORATION**, no demuestran tal notoriedad, tomando en cuenta los criterios para reconocer la existencia de la misma, conforme los parámetros del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no bastando un alegado puro y simple. En tal sentido conviene indicar que este Tribunal ha resuelto en forma reiterada acerca de la notoriedad de las marcas y las pruebas que deben aportarse. Así por ejemplo, en el voto No. 150-2007 de las



once horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil siete, en lo conducente dice:

*“...La notoriedad tampoco está demostrada, pues una cosa es, tener inscrita una marca junto con los respectivos permisos sanitarios y otra es, que efectivamente, el producto que ampara dicha marca, haya sido introducido al mercado, y por ende, sea del conocimiento del público consumidor. Conforme lo establece la doctrina, “Se entiende por marca notoria la que es conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate, en virtud de su uso intenso y constante.” (Metke Méndez, Ricardo, **Lecciones de Propiedad Industrial, Editorial Diké, Medellín, Colombia, 2001, p. 133**). En igual sentido se dice, que “La marca notoria, por lo tanto, es aquella conocida por casi la totalidad del público, aunque identificada con un producto o servicio determinado” (Iglesias Muñoz, **Estudio Jurisprudencial de Marcas y Patentes, LexisNexis, Chile, 2003, pp. 185-186**). (...) Se pretendió demostrar las ventas con dos facturas de exportación del año 2003, las cuales son insuficientes, pues lo único que muestran son un par de exportaciones por un total de 350 unidades del producto, que de por sí no son suficientes para tener por acreditado el conocimiento por parte del público consumidor. Tratándose de un producto de alto consumo como lo es un analgésico, la accionante debió de haberse preocupado en hacer llegar a los autos pruebas adicionales que demostraran el acceso al mercado, tales como el volumen de las ventas, el porcentaje del mercado en que está posicionado, la publicidad llevada a cabo y en fin, todo lo necesario para demostrar el posicionamiento del producto entre el público consumidor...”* (Lo resaltado no es del original).

Nótese que en este caso, con independencia de valoraciones respecto de la notoriedad de la marca conforme el convenio de París o la misma Ley de Marcas costarricense, según los parámetros establecidos dentro del artículo 44, nos estamos enfrentando a la insuficiencia de prueba aportada por las empresas **AVÍCOLA VILLALOBOS, S.A.** y **BURGER KING CORPORATIONS**, para demostrar tal notoriedad, las cuales, tal y como ha mantenido este Tribunal, son de carácter indiciario, siendo que las mismas requieren de ser complementadas, pues por sí solas no demuestran la notoriedad de ellas. Con independencia de lo anterior, este

Tribunal considera, que en todo caso queda claro del artículo 44 de la Ley de Marcas que el ámbito de protección de la marca notoria –demostrada tal condición-, no supera el principio de especialidad, en el sentido de aplicarse una protección con independencia de la naturaleza de los productos relacionados o su ubicación dentro del nomenclator internacional, sino que objetivamente su finalidad es la de evitar riesgos de confusión, a partir de los cuales, pueda darse un aprovechamiento injusto del prestigio de una marca o que pueda sugerir una conexión con ella, cuya evaluación por parte del calificador debe ser aún más rigurosa, sin que con ello se supere el ámbito de oponibilidad del derecho marcario más allá del principio de especialidad. Lo anterior deriva del mismo artículo 44, párrafos segundo y tercero cuando en lo conducente establecen: *“...el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien, de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona”*.

QUINTO. RESPECTO DE LA IRREGISTRABILIDAD. La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el numeral 8º, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone lo siguiente: ***“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a***

una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”.

Así las cosas, es importante destacar que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, siendo que: *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej., CASA y MANSION)”.* (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, p. 282**), haciendo así surgir el riesgo de confusión, riesgo que debe evitarse en el derecho marcario.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario. En referencia a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: *“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que*



ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández Nóvoa, Carlos, “Fundamentos del Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, p. 199).

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados. En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor preocupación por adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto.

SEXTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Una vez realizado el



proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita , con la marca inscrita **“KING DE POLLO”**, este Tribunal difiere de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, se determina que, si bien a nivel gráfico, el signo inscrito **“KING DE POLLO”** es

del tipo denominativo, compuesto únicamente por letras, y el solicitado es del tipo mixto, sea que combina palabras con elementos gráficos, no obstante, respecto a la parte denominativa,



vemos que el signo solicitado su denominación está compuesta por las palabras **“POLLO REY”** y la inscrita la componen las palabras **“KING POLLO”**, excluyendo el artículo “de”, ocurriendo que la palabra en inglés **“KING”**, traducida al idioma español significa **“REY”**, por lo que en el presente caso, la similitud ideológica cobra especial importancia, toda vez que en ambas marcas el elemento denominativo es representativo o evocador del mismo concepto: **pollo rey** o **rey de pollo**. Así las cosas, ambas marcas no sólo evocan, sino que representan la misma idea y por tanto, es ese el elemento que ha de recordar el consumidor, por lo que es innegable la existencia de una similitud ideológica en la parte denominativa de ambas marcas, lo cual por sí es motivo para impedir la inscripción del signo solicitado.

Además, en el presente caso, podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de ambas marcas, pues el signo solicitado pretende proteger y distinguir: *“pollo sin y con menudos, menudos, pollo marinado BBQ, pollo marinado picante, mitades de pollo sin y con menudo, partes de pollo, pechugas, piernas, alas con y sin hueso, con y sin piel, muslitos, nuggets, puntas de filete, dedos de pollo, carne molida, choripollo, mollejas, patas, corazones, hígado”* y el protegido por la marca inscrita es *“pollo”*, por lo que este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, respecto del producto que realmente desea, y por imperio de Ley, debe de protegerse a la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios*

que consume”. (Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p.288).

Así, puede precisarse que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial suficiente que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo comercializador. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: “*Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ello...*”.

De ahí que, los alegatos de la empresa recurrente son de recibo, toda vez que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, ya que marcariamente se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto o servicio, por lo que este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, un minuto, treinta y seis segundos del veinticuatro de febrero de dos mil nueve, debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro del signo solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SÉTIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación

presentado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, apoderado especial de la empresa **BURGER KING CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, un minuto, treinta y seis segundos del veinticuatro de febrero de dos mil nueve, la cual se revoca.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, apoderado especial de la empresa **BURGER KING CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, un minuto, treinta y seis segundos del veinticuatro de febrero de dos mil nueve, la cual se revoca. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.