



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0206-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio “Pollo CAMPERO (DISEÑO)”

CAMPERO INTERNATIONAL, CORP., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10170-2013)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 701-2014

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

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino 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 y existente bajo las leyes de la Islas Vírgenes Británicas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintisiete minutos y cincuenta y un segundos del veintiocho de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de noviembre de 2013, el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en la condición y calidades antes citadas, solicitó la inscripción de la marca de comercio **“Pollo CAMPERO (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza: **“carne, aves (no vivas); pescado, crustáceos (no vivos), huevos (cocidos) verduras (cocidas), ensaladas, sopas, frutos (cocidos o procesados)”**.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:27:51 horas del 28 de febrero de 2014, el



Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de marzo de dos mil catorce, el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en representación de la sociedad solicitante, interpuso recurso de apelación en su contra, razón 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, fecha en que se integró formalmente.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. EL Registro de la Propiedad Industrial basó el rechazo del signo solicitado por resultar engañosa en relación con los productos a proteger y distinguir, aplicándose en el presente caso el artículo 7 inciso j) y el párrafo final del mismo, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante, destacó en su escrito de apelación, que el análisis que llevó a cabo el Registro es carente de fundamento legal, en virtud de que el Registro no está tomando en consideración que la marca “**POLLO CAMPERO**” no solo desea proteger



el producto “pollo”, sino que también todos aquellos productos que se encuentran dentro del menú de su representada, es decir, que todos estos productos sean marca “**POLLO CAMPERO**” y no solo “**CAMPERO**”, esto debido a que Pollo Campero es una franquicia de restaurantes a nivel mundial, con más de 40 años de existencia y de alcance mundial y los productos del restaurante son ofrecidos a más de 80 millones de personas anualmente y no se limitan solo al pollo sino a una multiplicidad de productos bajo la marca “**POLLO CAMPERO**”. Alega ventas y mercadeo en Costa Rica así como la distintividad y notoriedad del signo. Señala que la marca POLLO CAMPERO es una marca con carácter distintivo adquirido o distintividad sobrevenida mediante su uso, siendo que en otros países la marca está debidamente registrada y es una prueba persuasiva para demostrar que si hay múltiples jurisdicciones que la consideran distintiva a razón de su uso continuo.

TERCERO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios



que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) sea **por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) sea **por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez analizado el signo cuyo registro se solicita “**Pollo CAMPERO**” como marca de comercio en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “**carne, aves (no vivas); pescado, crustáceos (no vivos), huevos (cocidos) verduras (cocidas), ensaladas, sopas, frutos (cocidos o procesados)**”, este Tribunal considera que la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintisiete minutos y cincuenta y un segundos del veintiocho de febrero de dos mil catorce, debe confirmarse, por cuanto el signo pretendido es engañoso, ello,



por las razones que se indicarán de seguido, siendo aplicables el **inciso j)** y el **párrafo final del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

*“[...] El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. [...]” (Lobato, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 25399**). (el subrayado es nuestro).*

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema de engaño que puede provocar un signo referido a los productos que pretende distinguir:

“[...] el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

SERVICIOS
<i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal</i>

[...] tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978.



Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción [...]” Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.

Tómese en cuenta, que el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende proteger y distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí, el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación.

Entonces, si partimos de la definición citada líneas atrás, el signo solicitado “**Pollo CAMPERO**”, tal y como lo establece el Registro **a quo**, sí puede resultar engañoso, respecto a los productos que intenta proteger y distinguir, en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber: *“carne, aves (no vivas); pescado, crustáceos (no vivos), huevos (cocidos) verduras (cocidas), ensaladas, sopas, frutos (cocidos o procesados)”*, pues el mismo es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, en el sentido, que éstos al observar el término que conforma el signo distinguirán como elemento preponderante para la distinción de los productos las palabras “**Pollo CAMPERO**” que resaltan a la vista, lo que puede generar una creencia o expectativa en el consumidor, que el producto que pretende proteger y distinguir es pollo, aspecto que invoca en la mente del consumidor dicha idea. Al



hacer la relación de tal invocación con los productos a proteger y distinguir, sea “*carne, aves (no vivas); pescado, crustáceos (no vivos), huevos (cocidos) verduras (cocidas), ensaladas, sopas, frutos (cocidos o procesados)*”, sin limitar la lista del signo a productos de carne de pollo, es que resultan aplicables para el presente caso el **inciso j) y el párrafo final del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como lo aplica acertadamente el Registro. Queda claro para este Tribunal que el consumidor medio no relaciona los vocablos “**Pollo CAMPERO**”, con los productos que pretende proteger y distinguir, y más bien se confunden.

La causal contemplada en el inciso j) del artículo 7 de cita referida, tiene que ver con el “[...] *principio de veracidad de la marca*”, ya que, “*El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen, y por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado [...]*”. (KOZOLCHYK, Boris y otro, “**Curso de Derecho Mercantil**”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.).

Por su parte, el artículo 7 in fine de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 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 ese producto o servicio.*”, por lo que la marca solicitada solo sería admisible para “pollo” y sus derivados; razón por la cual no procede la inscripción de la marca para el estado propuesto.

De igual forma la notoriedad y el uso anterior y constante alegado por el recurrente del signo que nos ocupa, tampoco conlleva una omisión o una desaplicación de las prohibiciones intrínsecas señaladas y establecidas por nuestra legislación, y mucho menos la aceptación del



signo que nos ocupa por distintividad adquirida o sobrevenida por las mismas razones. En nuestro país tal y como bien lo señaló el Órgano a quo y lo ha señalado este Tribunal en reiteradas ocasiones, dicha figura como tal no ha sido contemplada en nuestra normativa vigente. La misma aparece sólo en un instrumento internacional, sea el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en el artículo 15, el cual es un instrumento de rango internacional. El texto de este artículo indica que la aplicación de esta figura es facultativa y no imperativa para cada país miembro del Acuerdo. Por lo anterior se requiere de la existencia de legislación interna que autorice expresamente esta figura como excepción a los principios generales establecidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros signos distintivos. De ahí que, en el mismo sentido, debe tenerse claro que el signo propuesto carece de aptitud distintiva por causar engaño en relación a los productos a proteger, por contener el nombre del producto en el signo. Por esta razón por la cual no estamos ante “una distintividad sobrevenida” sino ante un signo engañoso en relación a los productos.

Concluye este Tribunal que la marca propuesta violenta el artículo 7 inciso j) y su párrafo final, ya que el elemento distintivo de esta no es “**Pollo**” que es genérico, sino el término “**CAMPERO**”, de ahí que el elemento genérico al buscar ser empleado para otros productos distintos al pollo genera confusión y engaño al consumidor.

Así, las cosas, y en virtud de las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, considera procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CAMPERO INTERNATIONAL, CORP.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintisiete minutos y cincuenta y un segundos del veintiocho de febrero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CAMPERO INTERNATIONAL, CORP.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintisiete minutos y cincuenta y un segundos del veintiocho de febrero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, y en razón de ello se deniega la inscripción de la marca solicitada la. 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



DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55