

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0051-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO



, ACUMULADO A LA SOLICITUD CON OPOSICIÓN COMO MARCA



DEL SIGNO

SONY PICTURES TELEVISION INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTES DE ORIGEN
ACUMULADOS 2021-9947 y 2022-959)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0171-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas doce minutos del veintiuno de abril de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado HARRY ZURCHER BLEN, vecino de San José, cédula de identidad 1-0415-1184, en su condición de apoderado especial de la empresa SONY PICTURES TELEVISION INC, constituida y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 10202 W. Washington Blvd., Culver City, CA 90232, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:06:01 horas del 14 de noviembre de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Melany Camareno Ureña, asistente administrativa, cédula de identidad 1-1785-0289, solicitó la inscripción como marca de servicios del signo



expediente 2021-9947, para distinguir en clase 43 servicios de restaurantes, solicitud posteriormente traspasada al señor Allan Alberto Arguedas Varela.

Una vez publicados los edictos que anuncian la solicitud de inscripción citada, el abogado Edgar Zurcher Gurdian, cédula de identidad 1-0532-0390, en condición de apoderado de SONY PICTURES TELEVISION INC, presentó oposición con



fundamento en la notoriedad y derecho de autor de la obra artística , e indica que con lo solicitado se infringen los incisos e) y j) del artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

A su vez, el apoderado de SONY PICTURES TELEVISION INC., presentó bajo el expediente 2022-0959 la solicitud de inscripción como marca de servicios del signo



, para distinguir en clase 43 servicios de restaurante, bar, café y catering.

A la anterior solicitud se le presenta oposición por parte de Allan Alberto Arguedas Varela, con base en la prelación de la solicitud tramitada bajo el expediente 2021-9947.

El Registro de la Propiedad Intelectual acumula los expedientes 2021-9947 y 2022-0959 para resolverlos conjuntamente, en cumplimiento de los principios de celeridad, economía procesal y congruencia.

El Registro de la Propiedad Intelectual resolvió en lo conducente:

No se acreditó la notoriedad alegada por SONY PICTURES TELEVISION INC., de



la marca .

No se acreditó el derecho de autor alegado por SONY PICTURES TELEVISION



INC., de la obra artística .

Declaró sin lugar la oposición de SONY PICTURES TELEVISION INC., en el

expediente 2021-9947 y concedió la marca solicitada



en clase 43.

Acogió la oposición presentada por Allan Alberto Arguedas Varela en el expediente

2022-0959 y rechazó la marca



presentada por SONY PICTURES TELEVISION INC.

Inconforme, el apoderado de SONY PICTURES TELEVISION INC. apeló lo resuelto y expuso como agravios:

Sobre el derecho de autor de su representada y la serie BREAKING BAD

Actualmente su representada tiene inscrito a su nombre, en Colombia una obra artística titulada FULL BODY ROOSTERS-BACK-TO-BACK/LOS POLLOS

HERMANOS



Por lo tanto, no lleva sentido que el Registro niegue que su representada cuenta con un derecho de autor sobre LOS POLLOS HERMANOS. El Registro argumenta que la inscripción tiene un carácter probatorio de la autoría, sin embargo, la autoría no es lo que está disputa, es la evidente mala fe del solicitante Allan Alberto Arguedas Varela para inscribir la marca LOS POLLOS HERMANOS (diseño); signo que claramente no es de su creación intelectual.

Alega la notoriedad de LOS POLLOS HERMANOS con sustento en las series de Netflix BREAKING BAD y BETTER CALL SAUL.

Cita la fama y notoriedad y antecedentes de registro en otros países.

De conformidad con la resolución emitida por el Registro y la forma en que este analizó la prueba, ruega respetuosamente al Tribunal realizar un correcto y cuidadoso cotejo de la prueba aportada por su representada. Favor tomar nota que las fotografías y los enlaces aportados, contrario a la apreciación que realiza el Registro, sí se encuentran certificados notarialmente. Por lo cual no existe motivo por el cual deban rechazarse.

Indica que existe mala fe del solicitante.


El Registro llevó a cabo un incorrecto estudio de fondo; se reitera que goza de prelación la protección que le otorga la obra artística FULL BODY ROOSTERS-BACK-TO-BACK/LOS POLLOS HERMANOS a la marca solicitada por su representada, por lo que el signo solicitado por Allan Alberto Arguedas Varela debe ser rechazado, en virtud de su grave inadmisibilidad.

Indica que carece de sentido que el Registro niegue la notoriedad de LOS POLLOS HERMANOS, sea como obra o como signo, cuando este forma parte fundamental de ambas series, inclusive, se realizaron múltiples aperturas de este restaurante, siendo su asociación con Sony reconocible por el público consumidor, por lo que tampoco resulta procedente que el Registro resuelva que esta prueba no tiene relación con derechos de autor, estando claro que, tanto la obra como el signo, es una creación intelectual vinculada con Sony.

Considera importante que LOS POLLOS HERMANOS de manera individual (por el derecho de autor que tiene inscrito en Colombia) y en conjunto con la serie BREAKING BAD, es propiedad intelectual de su representada y esta debe ser protegida ante el uso no autorizado de un tercero.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos con tal naturaleza de importancia para el presente caso:

1. No se logra demostrar la notoriedad del signo  por parte de SONY PICTURES TELEVISION INC.

2. No se acredita la existencia de un registro de derecho de autor de la obra artística



por parte de SONY PICTURES TELEVISION INC.

3. No se logró demostrar la existencia de mala fe del señor Allan Alberto Arguedas

Varela en el acto de solicitud de inscripción del signo



CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO A LA NOTORIEDAD ALEGADA. Cuando se pretende el reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario, es necesario que su titular aporte todos los elementos probatorios que así lo demuestren, a efecto de que sea declarada por la autoridad correspondiente, en este caso la Autoridad Registral; de ahí que el artículo 44 de la Ley de Marcas establece que para demostrar la notoriedad pueden ser utilizados todos los medios probatorios, y corresponde a la Administración Registral valorar si procede o no otorgarle el reconocimiento al signo marcario, a tenor de lo establecido en el artículo 45 de la ley en mención, que indica lo siguiente:

Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior, debe realizarse el correspondiente análisis del detalle de la prueba, para lo cual se deben aplicar las

normas básicas relativas a su valoración; siendo preciso analizar los elementos aportados por la recurrente con el fin de demostrar la notoriedad de su marca.

Al respecto, consta en el expediente la siguiente prueba:

1. Copia certificada de foto del elenco de Breaking Bad en 2013 (folio 26 a 28).
2. Copias certificadas de impresiones de capturas de la búsqueda de la serie Breaking Bad y Better Call Saul disponibles en la plataforma de Netflix para los usuarios de Costa Rica (folios 29 a 34).
3. Copias certificadas de imagen de restaurante LOS POLLOS HERMANOS en Nueva York (folio 35 a 37).
4. Certificado original de registro de contrato de cesión de derechos patrimoniales la obra artística FULL BODY ROOSTER-BACK-TO-BACK / LOS POLLOS HERMANOS en Colombia a favor de Sony Pictures Television Inc (folios 47 a 56).
5. Copias certificadas del registro de marcas LOS POLLOS HERMANOS, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, registro 1483235 (folios 58 a 67).
6. Copias certificadas de registro de marca LOS POLLOS HERMANOS en Estados Unidos de América, registro 5,325,398 (folio 69 a 75).
7. Copias certificadas de publicación realizada en el sitio web Nueva York en referencia a la apertura del restaurante Los Pollos Hermanos en la ciudad de Nueva York (folios 172 a 176).

-
8. Copias certificadas de publicación realizada en el sitio web “24 horas” propiedad del canal de Televisión Nacional de Chile, en referencia a la apertura del restaurante LOS POLLOS HERMANOS en la ciudad de Nueva York (folios 177 a 179).
 9. Copias certificadas de publicación realizada en el sitio web LA TERCERA en referencia a la apertura del restaurante LOS POLLOS HERMANOS en la ciudad de Los Ángeles (folio 180 a 183).
 10. Copias certificadas de publicaciones realizadas en el sitio web TMZ en referencia a la apertura del restaurante virtual LOS POLLOS HERMANOS en Estados Unidos (folios 184 a 187).
 11. Copias certificadas de impresiones de artículo publicado en Wikipedia la Enciclopedia Libre sobre la historia del restaurante LOS POLLOS HERMANOS (folios 188 a 194).

La aparición de un restaurante denominado LOS POLLOS HERMANOS en una obra audiovisual de carácter ficticio (Breaking Bad / Better Call Saul) no puede ser interpretado como uso en el mercado de una marca, lo ficticio no puede acuerpar el pedido de notoriedad del signo, ya que la notoriedad es una característica de las marcas reales, no de marcas fictas, por lo tanto, toda la prueba referida al uso del signo en dichas series de televisión carece de fuerza para comprobar una supuesta notoriedad.

Y sobre las pruebas referidas al uso real en el comercio, sean los registros marcarios en México y Estados Unidos, y la apertura de algunos locales comerciales, permiten entender que el concepto ha sido llevado a la realidad en Los Ángeles y Nueva York, pero no se puede derivar de ellas que la marca LOS POLLOS HERMANOS haya

alcanzado un nivel preferencial entre los consumidores por encima de los competidores de su mismo sector de mercado, de forma tal que merezca el reconocimiento de una notoriedad.

No existe dato objetivo sobre la inversión de los últimos años en publicidad o promoción de la marca oponente, únicamente es el decir del interesado.

Con las copias de los registros en diferentes países no se puede saber cuál es el área geográfica de influencia efectiva de la marca oponente.

No existe dato alguno en el expediente que permita delimitar el volumen de ventas de los productos y servicios de la marca oponente de los últimos 3 a 5 años.

No se puede determinar el valor económico que representa la marca, ni mucho menos el porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

En resumen, la prueba aportada no demuestra que la empresa SONY PICTURES TELEVISION INC. cuente en el mercado con un volumen de ventas, duración, intensidad de uso, alcance geográfico de uso, valoraciones de mercado de la marca




en la prestación de servicios de restaurante, para poder determinar que es notoria, la prueba aportada se condensa en la publicidad de una serie televisiva pero no existen datos reales de uso de la marca para determinar su notoriedad.

SOBRE EL DERECHO DE AUTOR ALEGADO POR LA EMPRESA SONY PICTURES TELEVISION INC. La Ley de Marcas, en el inciso j) del artículo 8,

prohíbe el registro de un signo si su uso “es susceptible de infringir un derecho de autor...”

En el presente caso la empresa oponente alega tener un derecho de autor sobre la





obra artística  , para lo cual aporta como prueba un certificado original de registro de contrato cesión de derechos patrimoniales de la obra artística titulada FULL BODY ROOSTER-BACK-TO-BACK/LOS POLLOS HERMANOS en Colombia, donde la empresa TOPANGA PRODUCTION INC., cede a la empresa SONY PICTURES TELEVISION INC., el derecho no exclusivo de usar el diseño FULLBODY ROOSTER BACK/LOS POLLOS HERMANOS, en conexión con la serie de televisión titulada BREAKING BAD, esta cesión comprende únicamente derechos de autor (derechos patrimoniales) en Colombia.

Por lo anterior estamos frente a una cesión de derecho de autor y no a un derecho de autor en sentido amplio, que demuestre la autoría de esa obra por parte de la empresa apelante, además como bien lo afirma el Registro, esa cesión está limitada al territorio colombiano, para que la empresa oponente haga valer su derecho de autor debe tenerlo registrado en el territorio costarricense, ya que el contrato en el cual se basa quedó territorialmente limitado a un país diferente a Costa Rica.

Es de importancia recordar que si bien el derecho de autor jurídicamente se protege por el mero hecho de la creación de la obra, sin necesidad de registro, cuando se trata de oponerse al otorgamiento de un derecho de exclusiva marcario a través de un derecho de autor, debe quedar claramente establecida la existencia y titularidad de ese derecho de autor, ya que no es dable a la Autoridad Registral limitar o restringir solicitudes marcarias por derechos de autor sobre los cuales no hay

certeza de su existencia y titularidad, para así poder determinar si es aplicable o no al marco de calificación marcaria costarricense.

COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Con respecto al cotejo de los signos es claro que existe una altísima similitud gráfica, identidad fonética e ideológica, e

igualdad de servicios (restaurante) entre  y , por lo que, al no haber demostrado SONY PICTURES TELEVISION INC. un mejor derecho que le otorgue prelación, le asiste un mejor derecho a la solicitud de ALLAN ALBERTO ARGUEDAS VARELA, esto según lo indica el artículo 4 de la Ley de Marcas:

Artículo 4°. -Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

(...)

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una. (...)

Sumado a lo anterior, no se cuenta con alguna prueba que indique que ALLAN ALBERTO ARGUEDAS VARELA actuó de mala fe con su solicitud de inscripción.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por HARRY ZURCHER BLEN representando a SONY PICTURES TELEVISION INC, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:06:01 horas del 14 de noviembre de 2022, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

DERECHOS DE AUTOR

TE: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR

TG: PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.02.55