



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0495-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE



FÁBRICA Y COMERCIO

MC DONALDS CORPORATION, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-12585)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0254-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y un minutos del veintinueve de mayo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianela Arias Chacón**, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-679-0960, en su condición de apoderada de **MC DONALDS CORPORATION**, sociedad debidamente constituida bajo las Leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:24:46 horas del 18 de octubre de 2024.

Redacta la jueza Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 14 de diciembre de 2023, **María Gabriela Miranda Urbina**, abogada, cédula de identidad número 1-1139-0272, apoderada especial de la sociedad **AVSA S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



Mac Pollo para distinguir en clase 31: Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos para pollos, no comprendidos en otras clases; animales vivos(pollos); frutas y legumbres frescas para pollos; semillas, plantas y flores naturales para pollos; alimentos para pollos; malta para pollos; todo lo anterior para pollos.

El 31 de julio de 2024, la licenciada **Marianela Arias Chacón**, en su condición de apoderada de **MC DONALDS CORPORATION**, se opuso a la inscripción del signo solicitado, alegando que su representada es una de las empresas de comida rápida más grandes del mundo, es una de las marcas con más reconocimiento mundial, los restaurantes se encuentran localizados en todas partes del mundo, incluyendo nuestro país. Además, que su representada tiene inscritas las marcas MCPOLLO, registro 102412, MC CHICKEN, registro 63271, MC CHICKEN, registro 139092, en clase 30 internacional y otros signos que involucran el término MC.

Considera que entre las marcas de su representada y la marca objeto de esta oposición es clara la similitud, casi identidad que existe entre ellas, esta identidad se nota a nivel gráfico, fonético e ideológico y que la marca solicitada reproduce totalmente la marca de su representada, por lo que no es posible que las marcas coexistan registralmente ya que el público se confundirá sobre el verdadero titular de los productos. El solicitante ha reproducido la marca de su



representada y le ha agregado la cabeza de un pollo, cambio insignificante que no impregna las suficientes diferencias que haga posible la coexistencia entre los signos. El público puede creer que los productos de la marca solicitada son comercializados en los restaurantes MC DONALD'S y que su representada no ha autorizado que la solicitante utilice su marca.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:24:46 horas del 18 de octubre de 2024, declaró sin lugar la



oposición planteada y acogió el signo solicitado Mac Pollo, con fundamento en el principio de especialidad, e indicó en lo conducente:

No existe posibilidad de que un consumidor que quiera adquirir un producto agrícola, hortícola, forestal o un animal vivo como un pollo y sus alimentos, se vaya a confundir con un marca para alimentos preparados como emparedados de pollo, de carne, cerdo o pescado o bizcochos, panes, pastelería, etc., los cuales se van a adquirir principalmente en restaurantes para su consumo en el lugar, pues ambos se comercializan en campos completamente diferentes y áreas completamente diferentes del mercado, dirigidos a un público consumidor completamente diferente, no comparten canales de comercialización, distribución ni publicidad. Aun siendo que la titular de la marca cuenta con un sinfín de marcas que contienen el término MC en su inicio, conformando una posible familia de marcas, los productos que pretende la marca solicitada, no guardan relación alguna con los productos alimenticios de la marca (sic) solicitada, aun cuando sea la materia prima utilizada en parte de sus productos. Esto significa ampliar de forma indefinida la protección de las marcas



inscritas a muchas áreas de productos que pueden contenerse en la preparación de sus productos finales y protegidos, lo que deja en desventaja a los demás empresarios que deseen utilizar la partícula MC en sus marcas.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Marianela Arias Chacón** apeló y expuso como agravios lo siguiente:

Inicia con un poco de la historia de la empresa, cita las marcas registradas MC POLLO y una lista de signos que cuentan con registro a nombre de su representada.

La resolución se fundamenta en una equivocada aplicación del principio de especialidad, y ni siquiera cumplió su deber de analizar la similitud entre los distintivos en cuestión.

El Registro no tomó en cuenta que su representada tiene una gran familia de marcas con el término “Mc” o “Mac”. El Registro hace un análisis superficial de las marcas basado en el principio de especialidad. Este análisis totalmente antijurídico e ilógico.

Avalar la resolución del Registro constituiría un rompimiento del principio de legalidad, al permitir la consolidación de una actuación ilegal, que provocaría que el público consumidor se confunda en



cuanto al origen y verdadero titular del distintivo Mac Pollo, ya que es casi idéntica a marcas inscritas por mi representada.

El Registro no se complica en su análisis, y realiza un análisis simple, indicando que en virtud del principio de especialidad los distintivos



pueden coexistir, restándole la importancia debida a que estamos ante distintivos casi idénticos.

En el caso concreto, igualmente se está ante dos distintivos cuyos productos están íntimamente relacionados. Los consumidores van a creer que los productos identificados con el distintivo solicitado son materia prima de los productos de su representada, y son avalados por McDonald's Corporation.

Ante la sola posibilidad de confusión, es deber de las autoridades registrales evitarlas; en este caso, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial no lo hizo, el Tribunal Registral Administrativo debe proteger a los consumidores denegando la solicitud marcaria y protegiendo los derechos de propiedad intelectual de su representada, legítimamente obtenido.

Desarrolla el cotejo de los signos y sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, cita jurisprudencia administrativa y judicial para reforzar la protección de las marcas inscritas.

Es un caso donde no solamente su representada tendría graves perjuicios por aceptar el registro de un distintivo casi idéntico al inscrito en el territorio nacional e internacionalmente, sino también el público consumidor se induciría a error pues consideraría que los pollos y demás productos relacionados con pollos están asociados con su representada y sus productos, o por los menos lo avala directamente y lo está patrocinando.

Indica que los productos se relacionan por lo que se rompe el principio de especialidad. La aplicación del principio de especialidad, de la manera en que lo realizó el Registro de la Propiedad Intelectual, no



procede en este caso, ya que la marca solicitada no puede ser objeto de protección, por la similitud – casi identidad– que tiene con el distintivo de su representada, cubriendo productos extremadamente similares y relacionados.

Considera que el término MC constituye un acrónimo que constituye lo que en doctrina se conoce como familia de marcas lo que puede llevar a confusión al consumidor. El término “Mc” o “Mac” son un claro identificador del origen empresarial de productos. Acertadamente, este Registro ha concluido lo anterior, es decir que “Mc” o “Mac” son identificadores de origen empresarial. Con el registro solicitado se configura la confusión indirecta.

El registro solicitado constituye un acto contrario al principio de buena fe en el comercio y aprovechamiento por Avsa S.A. y queda demostrado que:

1. La marca solicitada no puede coexistir pacíficamente con las marcas de su representada.
2. No existen suficientes diferencias entre los distintivos McPOLLO,  McCHICKEN y .
3. El público consumidor se puede confundir del origen empresarial de ambas marcas.
4. Las posibilidades de confusión son altamente probables y esta Autoridad debe velar por evitar esta confusión.
5. No procede la aplicación del principio de especialidad debido a la



estrecha relación entre los productos protegidos por las marcas en cuestión.

6. Este Tribunal no debe amparar el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste.

7. La mala fe del solicitante es muy clara.

8. La marca solicitada es una imitación y reproducción de la registrada, que pretende aprovechar un buen nombre ya construido, en otros productos, relacionados, lo cual genera confusión indirecta en el mercado, que debe impedirse.

9. La solicitud no es procedente ya que constituye una apropiación indebida de su marca, una usurpación de un derecho adquirido sobre una denominación que es propia, desde hace muchos años. Eso sería un aprovechamiento ilícito del esfuerzo, dedicación y trabajo de terceros.

10. El solicitante se está aprovechando del prestigio de su representada para explotar una marca que no le pertenece. No debe ampararse al comerciante que actúa de esta forma.

11. Una persona o compañía que inscribió y utiliza una marca de buena fe en el comercio desde una fecha más temprana, tal y como su representada, tiene derechos a que sus distintivos marcarios sean protegidos por las autoridades costarricenses, evitando que terceros los imiten. Tal y como se demostró, Avsa, S. A., no ha actuado de buena fe, más bien se está aprovechando del trabajo y esfuerzo de terceros.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritas a nombre de la empresa MC DONALDS CORPORATION., las marcas:

“**MCPOLLO**”, registro 102412, inscrita el 1 de julio de 2017, con vigencia hasta el 1 de julio 2027, en clase 30 para proteger: Emparedados de pollo.

“**MCCHICKEN**”, registro 139092, inscrita el 12 de junio de 2003, con vigencia hasta el 12 de junio de 2033, en clase 30 para proteger: Emparedados comestibles, emparedados de carne, emparedados de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo, galletas, pan, pasteles, galletas dulces, café, sustitutos de café, té, mostaza, harina de avena, pastelería, salsas, aderezos, azúcar.

MCCHICKEN, registro 63271, inscrita el 16 de febrero de 1984, con vigencia hasta el 16 de febrero de 2034, en clase 30 para proteger: Bizcochos, pan, queques, chocolate, café, sucedáneos del café, té, emparedados comestibles, emparedados de pollo, mostaza, avena machacada, pastelería, salsas, especias, azúcar y confites.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser valorados para la resolución del presente proceso.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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 DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.

El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso: 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Según los incisos citados para que no sea admisible el signo solicitado



, en clase 31, deben presentar semejanza gráfica, fonética e ideológica con los signos registrados “MCPOLLO” y “MCPOLLO”; y distinguir los mismos productos y servicios u otros distintos pero relacionados de manera que causen riesgo de confusión al consumidor final.

Es importante citar en el presente caso la figura de la familia de marcas y el posible riesgo de confusión que alega la representante de la empresa apelante.



El autor Diego Chijane con respecto a este tema, desarrolla en su obra *Tratado de Derecho de Marcas*, lo siguiente:

Es una práctica empresarial construir una serie de marcas con un tronco en común al que se le adicionan los componentes diversos en función de cada específica categoría de producto o servicio. Se crea así una familia de marcas, la que se conceptúa como el conjunto de signos que presentan un elemento distintivo común a partir del cual el público los asocia. El consumidor reputará que los signos presentan idéntico origen empresarial, ya que en ellos se destaca un elemento distintivo dominante que los enlaza, el que puede ser un sufijo, prefijo, determinadas sílabas o palabras. (Chijane, D. (2023) *Tratado de derecho de marcas*. (volumen I). Montevideo: B de F. p.400)

El mismo autor expone un caso particular, que tiene relación con el estudiado:

Un claro ejemplo de la familia de marcas es la conformada por los signos de “McDonald’s Corp”, generada a partir de los componentes: Mc o Mac, sentenciándose en EE.UU. que la marca “McDental” infringía la familia de marcas de “McDonald’s”, aun a falta de proximidad de los servicios, pues se sugeriría una falsa relación empresarial. (Chijane, D. (2023) *Tratado de derecho de marcas*. (volumen I). Montevideo: B de F. p.401)

Según lo citado, lo que sucede cuando se está en presencia de un signo que presenta semejanza con otros que pertenecen a una familia de marcas es la posibilidad de riesgo de confusión indirecto ya que esa falta de proximidad entre los productos y servicios no hará que el consumidor crea que adquiere un producto o servicio por otro, pero sí



podrá creer que poseen un origen empresarial distinto al que realmente es.

Otro aspecto importante que determinar es cuando el elemento común de los signos sea distintivo, no debe ser genérico ni descriptivo o utilizado de forma masiva por varias empresas, de lo contrario el consumidor no lo asociará a un origen empresarial común. Lo anterior se logra mediante medios publicitarios.

Considera este Tribunal, basado en las reglas de la sana critica, que es un **hecho notorio subjetivo** (se refiere básicamente al número de personas que conocen el hecho, el cual puede ser común o especial. común: implica un conocimiento extendido entre la población) que para los consumidores costarricenses la empresa **MC DONALDS CORPORATION** o **subsidiarias**, por medio de anuncios en medios publicitarios como televisión nacional, por cable, por sitios web, radio, prensa, redes sociales y otros ha difundido sus marcas y posicionado los prefijos “**Mc o Mac**”, como elementos que se asocian a un origen empresarial común.

La consideración del Tribunal no es antojadiza ya que, al consultar las bases de datos del Registro de Propiedad Intelectual (<https://rpi.rnp.go.cr/wopublish-search/public/home?1>), se puede constatar los signos registrados a nombre de la empresa oponente para un sinfín de productos y servicios; y en sus denominaciones cuentan con los prefijos “**Mc o Mac**”.

Por lo anterior se procede al cotejo de los signos en conflicto, tomando en cuenta la regla que las marcas oponentes pertenecen a un grupo reconocido como familia de marcas por parte de los consumidores nacionales:



SIGNO SOLICITADO



Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos para pollos, no comprendidos en otras clases; animales vivos (pollos); frutas y legumbres frescas para pollos; semillas, plantas y flores naturales para pollos; alimentos para pollos; malta para pollos; todo lo anterior para pollos.

MARCAS REGISTRADAS

MC POLLO

Emparedados de pollo.

MC CHICKEN

Emparedados comestibles, emparedados de carne, emparedados de cerdo, emparedados de pescado, emparedados de pollo, galletas, pan, pasteles, galletas dulces, café, sustitutos de café, té, mostaza, harina de avena, pastelería, salsas, aderezos, azúcar.

MC CHICKEN

Bizcochos, pan, queques, chocolate, café, sucedáneos del café, té, emparedados comestibles, emparedados de pollo, mostaza, avena machacada, pastelería, salsas, especias, azúcar y confites.

Es claro que en la resolución apelada no se analizó la identidad gráfica, fonética e ideológica de los signos, el Registro rechazó la oposición con fundamento en el principio de especialidad al considerar que los productos distinguidos por las marcas no generan ningún tipo de confusión para el consumidor al comercializarse.



No se requiere realizar un esfuerzo exhaustivo para determinar que la parte denominativa de los signos presenta principalmente identidad



fonética ya que los signos **Mac Pollo** vs **MCPOLLO**, se pronuncian de forma similar, al igual existe identidad gráfica parcial e identidad ideológica. Con respecto a los signos **MCCHICKEN** la identidad es menor pero se presenta en cuanto al prefijo MC y la palabra pollo en idioma inglés que es conocida por la mayoría de consumidores costarricenses.

Esas leves diferencias pueden indicar que el signo no es idéntico, pero sí similar, por lo que se encuentra dentro de las prohibiciones de los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, que en su texto respectivamente indican: “Si el signo es idéntico **o similar** a una marca...registrada”, “Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico **o similar** a una marca, ... registrada”

Con respecto a la identidad de productos es claro tal y como lo desarrollo el Registro, que no existe posibilidad de confusión directa ya que los productos pretendidos por el signo solicitado van dirigidos a otro tipo de consumo, los canales de distribución difieren y tipo de consumidor es otro.

Si bien el riesgo de confusión directo no es patente, al considerar los signos registrados como parte de una familia de marcas, punto desarrollado en el presente proceso, es claro que el riesgo de confusión indirecto existe, a pesar de la falta de proximidad de los



productos distinguidos, es posible que el consumidor prevea una falsa relación empresarial.

Es obligación del Registro y del Tribunal, por imperativo legal, evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios (confusión directa), y también hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión (indirecta).

Partiendo del análisis efectuado este Tribunal determina que la marca solicitada infringe la familia de marcas de la que es titular la empresa apelante **MC DONALDS CORPORATION**, por lo que no es posible su registro.

Es importante destacar que la protección dada por el Tribunal a las marcas registradas es por su categoría de pertenecer a una familia de marcas y no por notoriedad, tema totalmente distinto al desarrollado en el caso particular.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por **Marianela Arias Chacón**, en su condición de apoderada de **MC DONALDS CORPORATION**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:24:46 horas del 18 de octubre de 2024, la que en este acto se revoca, acogiendo la oposición presentada y



rechazando la marca solicitada.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación presentado por **Marianela Arias Chacón**, en su condición de apoderada de **MC DONALDS CORPORATION**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:24:46 horas del 18 de octubre de 2024, la que en este acto **se revoca**, acogiendo la oposición presentada y rechazando la marca



solicitada **Mac Pollo**. Sobre lo resuelto en este caso 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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 11/07/2025 03:06 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 11/07/2025 04:03 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 11/07/2025 02:37 PM

Cristian Mena Chinchilla



Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 11/07/2025 03:41 PM

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 11/07/2025 02:27 PM

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33