



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0235-TRA-PI
SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE SERVICIOS
ALLAN ALBERTO ARGUEDAS VARELA, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 317146
MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0095-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y dos minutos del diecinueve de febrero de dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Néstor Morera Víquez, cédula de identidad 1-1018-0975, vecino de Heredia, en su condición de apoderado especial del señor Allan Alberto Arguedas Varela, cédula de identidad 1-0966-0224, vecino de San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:05:38 horas del 8 de abril de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 19 de diciembre de 2024, el abogado Harry Zürcher Blen, cédula de identidad número 1-



0415-1184, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía TOPANGA PRODUCTIONS, INC., organizada y existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 10202 West Washington Blvd., Culver City, California



90232, EE. UU., solicitó la nulidad de la marca de servicios , registro 317146, que protege y distingue en clase 43 internacional: servicios de restaurantes; alegando que transgrede el inciso j) del artículo 8 de la Ley de marcas, infracción que también se sustenta en la normativa suscrita y ratificada por Costa Rica, concretamente en el Convenio de Berna, por cuanto su representada es titular de la obra artística titulada FULL BODY ROOSTERS-BACK-TO-BACK / LOS POLLOS HERMANOS, debidamente inscrita, la cual constituye un elemento medular del universo de ficción desarrollado en las series Breaking Bad y Better Call Saul, en este sentido LOS POLLOS HERMANOS, se traslada de la ficción a una cadena comercial de restaurantes de comida rápida, especializada en pollo frito, asociada al personaje Gustavo Fing, cuya expansión se ha consolidado por medio de obras derivadas, como la miniserie Training with Los Pollos Hermanos.

Señala, además, que de acuerdo con el cotejo entre la marca que se



pretende anular y el derecho de autor inscrito , se determina que son exactas, lo cual impide su coexistencia y el aprovechamiento comercial, sin obviar que el titular del signo registrado reproduce visiblemente el diseño del derecho de autor






inscritos, los cuales se conforman de los mismos personajes (pollos), dispuestos de espalda, su postura de piernas, los brazos cruzados y el diseño de la vestimenta.

De la misma manera, la titular del signo que se pretende anular carece de autoría sobre el diseño y la locución LOS POLLOS HERMANOS, aun cuando su representada no cuente en la actualidad con un registro marcario en Costa Rica de LOS POLLOS HERMANOS, goza de una titularidad sobre los derechos de propiedad intelectual asociados a esa creación, que se encuentran protegidos por la legislación nacional y tratados internacionales, por tales razones, resulta procedente la nulidad de la marca por infringir un derecho de autor propiedad de un tercero.

El Registro de la Propiedad Intelectual una vez realizados los análisis correspondientes, mediante resolución dictada a las 14:05:38 horas del 8 de abril de 2025, acogió la acción de nulidad interpuesta al



considerar que el signo , registro 317146, incurre en la prohibición establecida en el artículo 8 inciso j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación del señor Allan Alberto Arguedas Varela, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. Sobre la supuesta transgresión de derechos de autor respecto del



signo  , se cometen los siguientes errores:

1. En el expediente de nulidad no consta la prueba adecuada que demuestre la presencia de un derecho de autor con un diseño exacto a la marca de su representado; además la documentación aportada refiere al documento de transferencia de titularidad, sin reproducción gráfica de la obra. De ahí que, no sea posible determinar su alcance, contenido y eventual identidad con la marca inscrita, además la traducción aportada carece de todos los elementos del documento original, lo cual produce dudas respecto a su fidelidad y veracidad.

2. La imagen referente a la marca objeto de nulidad no corresponde a la presentada como supuesto derecho de autor, esta se basa en una copia simple de un diseño que no presenta colores, tampoco se aprecian en la parte superior e inferior los elementos denominativos que conforman el signo registrado, y al mismo tiempo se aportaron imágenes referentes a solicitudes de registros de terceros, por ejemplo SONY PICTURES TELEVISION INC., rechazadas en 2023, que no corresponde al derecho de autor alegado.

3. Según la jurisprudencia emitida por este Tribunal en el voto O171-2023, ha sido clara al señalar que el derecho de autor se protege por el solo hecho de la creación, y cuando se pretende oponer o anular un derecho de exclusiva marcaria, debe acreditarse plenamente su existencia y titularidad, por lo cual, al no existir certeza alguna del derecho, no se debió acoger la nulidad.



Finalmente, solicitó se acoja el recurso de apelación, para que se revoque la resolución recurrida y se rechace la acción de nulidad interpuesta.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso, los siguientes:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita



la marca de servicios **LOS POLLOS HERMANOS**, registro 317146, desde el 5 de setiembre de 2023, vigente hasta el 5 de setiembre de 2033, propiedad del señor Allan Alberto Arguedas Varela, que protege en clase 43: servicios de restaurantes (folio 5 y 6 del legajo de apelación).

2. En la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos, se encuentra asentada a favor de la compañía TOPANGA PRODUCTIONS, INC., la cesión de la obra LOS POLLOS HERMANOS, protegida bajo el registro número VA 2-000-055 (folios 23 a 33 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con este carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL 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. I. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley de marcas, establece en su artículo 37 la nulidad del registro marcario, la cual será decretada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio. Esta figura es aplicable a aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

No obstante, el artículo 37 establece dos excepciones, en las que no se podrá declarar la nulidad; la primera de ellas en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de estas prohibiciones, y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable; y la segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39.

Asimismo, el artículo 37 antes citado establece que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro, por lo que, en el presente asunto, la

inscripción que se pretende anular es la marca de servicios , registro 317146, inscrita el 5 de setiembre de 2023, y estas diligencias de nulidad fueron planteadas el 19 de diciembre de 2024, por lo cual se concluye que se encuentran presentadas dentro del



plazo legal.

II. SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR Y SU PREVALENCIA ANTE EL REGISTRO MARCARIO. Para el caso bajo análisis resulta imperativo delimitar la naturaleza y alcances de los derechos de autor, sobre este tema la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, señala:

En la terminología jurídica, la expresión “derecho de autor” se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que se prestan a la protección por derecho de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas hasta los programas informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos.
(<https://www.wipo.int/es/web/copyright/>)

En concordancia con lo anterior, la Ley sobre Derechos de Autor y derechos Conexos, 6683, en su artículo 2 señala:

Artículo 2. La presente Ley protege las obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas de autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas costarricenses, domiciliados o no en el territorio nacional.

Las obras de autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y otros titulares de derechos extranjeros, domiciliados o no en Costa Rica, gozarán de una protección no menos favorable que la otorgada a costarricenses, incluido cualquier beneficio que se derive de tal protección. Los derechos otorgados a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, nacionales de Costa Rica, serán



otorgados a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas extranjeros, y a los fonogramas o interpretaciones o ejecuciones realizadas, fijadas o publicadas por primera vez en Costa Rica. Una interpretación o ejecución o fonograma se considerará publicado por primera vez en Costa Rica cuando sea publicado dentro de los treinta días desde su publicación original. [...]

Asimismo, sobre la protección de los derechos de autor, el artículo 101 de citada ley indica que el derecho existe por la simple creación independiente de cualquier formalidad o solemnidad. Bajo esta premisa, el registro de una obra cuenta con una naturaleza meramente declarativa y no constitutiva de derechos, como generalmente sucede con las marcas. Al respecto el numeral 102 de la Ley 6683, estipula:

Artículo 102. Para mejor seguridad, los titulares de derechos de autor y conexos podrán registrar sus producciones en el Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos, lo cual sólo tendrá efectos declarativos. También podrán ser inscritos los actos o documentos relativos a negocios jurídicos de derechos de autor y conexos.

En este punto resulta importante resaltar lo dispuesto en el inciso j) del artículo 8 de la Ley de marcas, que determina claramente el impedimento a la inscripción de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros por configurarse en el siguiente supuesto:

j) Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero.

De la norma transcrita, se desprende la legitimación que le asiste a



cualquier titular de un derecho de autor para accionar contra la inscripción de signos distintivos que pretendan usurpar su obra. Esta facultad de oponibilidad concede al autor impedir que terceros se apropien de su esfuerzo creativo, bajo el amparo de la legislación marcaria.

Conforme a lo expuesto, es de importancia comprender las particularidades que debe poseer una obra para ser considerada como tal, para lo cual se recurre al criterio emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 97-IP-2021, del 25 de agosto de 2021, en el cual señaló:

- “1. Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario, artísticos o científico.
2. Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión, mérito o destino.
3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad”.


Conforme al marco legal expuesto, se colige que los derechos de autor resguardan aquellos derechos adquiridos por el creador de una obra literaria o artística, cuya titularidad emana del acto mismo de la creación. El reconocimiento de ese derecho es independiente de cualquier formalidad registral; en este caso, lo jurídicamente relevante es la preexistencia de la obra y el derecho de autor que debe ser respetado frente a intentos de apropiación indebida por parte de terceros.

Para el caso bajo análisis, la marca de servicios contra la cual se



presentó la acción de nulidad es **LOS POLLOS HERMANOS**, registro 317146, y la gestionante de la nulidad es la compañía TOPANGA PRODUCTIONS, INC., titular de la obra **LOS POLLOS HERMANOS**, protegida en Estados Unidos como derecho de autor desde el 27 de noviembre de 2023, inscripción VA-2- 000-05. De ahí que, considera este Tribunal que hizo bien la autoridad registral al declarar con lugar la acción de nulidad contra el signo registrado, pues efectivamente se violentó el derecho de autor inscrito que incluye el nombre **LOS POLLOS HERMANOS**; además, el diseño que presenta la marca



registrada **LOS POLLOS HERMANOS**, con relación a la obra artística protegida , consta la reproducción sustancial de los elementos expresivos sea los personajes que conforman la obra, siendo que las restantes variaciones cromáticas y de enmarcado son componentes accesorios que no conceden distintividad al signo inscrito para ser distinguido de la obra protegida.

Por consiguiente, la marca de servicios inscrita no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, y al comprobarse el derecho de autor de la obra artística protegida **LOS POLLOS HERMANOS**, a favor de la compañía TOPANGA PRODUCTIONS, INC., se violenta la norma contenida en el inciso j) artículo 8 de la Ley de marcas.

Por otra parte, en cuanto al agravio señalado por el apelante, que en el expediente no consta prueba adecuada que demuestre la presencia



de un derecho de autor con un diseño exacto a la marca de su representado, además la documentación aportada refiere al documento de transferencia de titularidad, sin reproducción gráfica de la obra, por lo cual no es posible determinar su alcance, contenido y eventual identidad con la marca inscrita, también la traducción aportada carece de todos los elementos del documento original, lo cual produce dudas respecto a su fidelidad y veracidad; y al mismo tiempo, se aportaron imágenes referentes a solicitudes de registros de terceros, por ejemplo SONY PICTURES TELEVISION INC., rechazadas en 2023, que no corresponde al derecho de autor alegado.

Con respecto a lo indicado por el recurrente, este Tribunal considera de importancia señalar que en materia de Derechos de Autor rige una protección automática de conformidad con el artículo 101 de la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, y el artículo 5.2 del Convenio de Berna, el cual establece que la protección de las obras no está supedita a su registro ni a solemnidades.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 317-IP-2019, del 21 de junio de 2021, indicó:

Una obra es protegida por derecho de autor desde el momento de su creación; por tanto, el registro de una obra no es obligatorio. El registro contemplado en la Decisión 351 no funciona como elemento constitutivo de derechos y que se realice o no carece de relevancia en cuanto al goce o al ejercicio de los derechos reconocidos por la normativa al autor de la obra.



Se trata de un registro facultativo y no necesario que, por lo mismo, en manera alguna puede hacerse obligatorio, menos como condición para el ejercicio de los derechos reconocidos al autor o para su protección por parte de la autoridad pública.

En consecuencia, la tutela que brinda el Derecho de Autor goza de autonomía frente a las formalidades que exige el ordenamiento con relación a las marcas. Si bien la documentación aportada guarda relación con la cesión de derechos de la obra **LOS POLLOS HERMANOS**, este acervo probatorio acredita de manera fehaciente la vigencia y protección de esa obra en la oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos de América, bajo el registro VA 2-000-055, asimismo, la impresión gráfica adjunta en dicha documentación, permite una identificación inequívoca de los elementos expresivos que presentan los personajes (pollos), con lo cual se determina la identidad que se presenta con la marca de servicios registrada.

Aunado a lo anterior, es importante indicar que la ausencia de la imagen o representación gráfica dentro del certificado registro de la obra, no le resta validez o capacidad de identificación, ya que el registro tiene un carácter declarativo y no constitutivo, cuyo fin primordial es brindar seguridad jurídica al tráfico mercantil y servir como presunción *iuris tantum* respecto de la titularidad y existencia de la obra en una fecha cierta, aunado a ello, la normativa no exige que el certificado sea un catálogo gráfico, sino un documento de fe pública, siendo que la individualización de la obra se logra o determina mediante su título **LOS POLLOS HERMANOS**, que se encuentra vinculado a su titular la compañía TOPANGA PRODUCTIONS, INC., así como con su número de expediente administrativo, dentro del cual



descansa el ejemplar o soporte de la obra, debido a que en el certificado no se reproduce la obra por motivos técnicos y de protección para el titular, como es la integridad al evitar alteraciones o reproducciones no autorizadas del documento oficial, y confidencialidad al proteger el contenido de la obra de divulgaciones innecesarias, conservando el control en manos de su titular como de la autoridad correspondiente.

Por otra parte, con relación a las dudas acerca de la fidelidad y veracidad de la traducción, este Tribunal solicitó al gestionante de la nulidad que aporte la documentación debidamente traducida, situación que fue subsanada como consta en el legajo de apelación.

Por todo lo anteriormente indicado, la marca de servicios inscrita



, registro 317146, no presenta una carga diferencial que le otorgue distintividad con relación a la obra artística protegida **LOS POLLOS HERMANOS**, por lo cual transgrede la norma contenida en el inciso j) artículo 8 de la Ley de marcas, siendo pertinente rechazar los agravios formulados por el apelante al resultar improcedentes.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones antes expuestas, citas legales y jurisprudencia, estima este Tribunal que no existe ningún elemento para que se revoque la resolución recurrida, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación del señor Allan Alberto Arguedas Varela, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:05:38 horas del 8 de abril de 2025, la



que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial del señor Allan Alberto Arguedas Varela, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:05:38 horas del 8 de abril de 2025, la que en este acto **se confirma**. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.90

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: SIGNO CONTRARIO A LOS DERECHOS DE AUTOR

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33