

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0542-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de servicios 

WAGAMAMA LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-7821)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0207-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con diez minutos del once de mayo de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0557-0443, en su condición de apoderado especial de la empresa **WAGAMAMA LIMITED**, organizada y existente bajo las leyes de Inglaterra y Gales, domiciliada en Waverley House, 7-12 Noel Street, London, W1F8GQ, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:12:30 horas del 07 de setiembre 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de setiembre de 2014, el licenciado **Cristián Calderón Cartín**, mayor, abogado, vecino de San José, en su condición de gestor de negocios de la empresa **WAGAMAMA LIMITED**, solicitó

la inscripción de la marca de servicios , en **clase 43** de la

clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de proveer alimentos y bebidas, Servicios de cafés y Cafeterías, servicio de cantina, servicios de catering (servicios de comidas), restaurantes y servicio de auto-servicio de restaurante, servicios de bares*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante auto de prevención de las 11:42:21 horas del 17 de junio de 2016, le objetó la referida solicitud marcaria, por estar inscrito

el signo , en clases **43** y **49**, registros números **223116** y **194234**, propiedad de **WAGAMAMA S.A.** que protegen los mismos servicios y giros comerciales que afectan la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 09:12:30 horas del 07 de setiembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... ***POR TANTO*** *Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de setiembre de 2016, el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, de calidades y representación señaladas, interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación y expresó agravios.

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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 07 de diciembre de 2012 y vigente hasta el 07 de diciembre de 2022, la marca de servicios

wagamama

, bajo el registro número **223116**, en **clase 43** del nomenclátor internacional, propiedad de la empresa **WAGAMAMA S.A.**, la cual protege y distingue: “*Servicios de alimentación, de autoservicio, servicios de catering y servicios de comida express*”, (ver folios 11 y 12 del legajo de apelación).

2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 01 de

wagamama

setiembre de 2009, el nombre comercial , bajo el registro número **194234**, en **clase 49** del nomenclátor internacional, propiedad de la empresa **WAGAMAMA S.A.**, la cual protege y distingue: “*Un establecimiento comercial que presta servicios de restauración (alimentación), preparación y venta de comida, con inclusión de autoservicio y catering, ubicado en San José, San Rafael de Escazú, Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio El Patio, Tercer piso, oficina número uno*”, (ver folios 13 y 14 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de esta naturaleza que incidan en lo resuelto por este Tribunal.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción

de la marca de servicio **wagamama**[★], ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existen inscrita la marca de servicios **wagamama**[★], y el nombre comercial **wagamama**[★], en las **clases 43 y 49** respectivamente de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir y proteger servicios idénticos, similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, sean servicios de clase 43 del nomenclátor internacional, determinando su inadmisibilidad, porque derivan de los mismos servicios y giro comercial, pudiendo causar confusión al consumidor medio, dado que corresponde a un signo inadmisibile por derechos de terceros, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en concordancia con el artículo 24 inciso c) de su Reglamento.

Respecto a los alegatos planteados por el representante de la empresa **WAGAMAMA LIMITED**, en contra de lo resuelto por el Registro, manifiesta que cuando una empresa se extingue lo mismo sucede con el nombre comercial ya que la empresa pierde derecho sobre el mismo y por ende cualquier tercero puede disponer de su nombre. La sociedad dueña de este nombre está disuelta y por ende extinta.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por la identidad entre los signos se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, además de afectar su derecho de elección y socavando de esa forma el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Por tal motivo debe este Tribunal avocarse al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° a) y b) y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No.

7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

Las marcas en cotejo son:

<p>SIGNO SOLICITADO:</p> 	<p>SIGNO INSCRITO:</p> 	<p>SIGNO INSCRITO:</p> 
<p>PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:</p>	<p>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</p>	<p>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</p>
<p>En clase 43 de la Nomenclatura Internacional: <i>“Servicios de proveer alimentos y bebidas, Servicios de cafés y Cafeterías, servicio de cantina, servicios de catering (servicios de comidas), restaurantes y servicio de auto-servicio de restaurante, servicios de bares”.</i></p>	<p>En clase 43 de la Nomenclatura Internacional: <i>“Servicios de alimentación, de autoservicio, servicios de catering y servicios de comida express”.</i></p>	<p>En clase 49 de la Nomenclatura Internacional: <i>“Un establecimiento comercial que presta servicios de restauración (alimentación), preparación y venta de comida, con inclusión de auto servicio y catering”.</i></p>

Del cotejo realizado de los signos enfrentados es necesario aclarar que los signos en pugna son de tipo **mixto**, compuestos por una parte **denominativa** y otra **figurativa**, siendo importante

considerar cuál es el elemento preponderante en cada uno de ellos, al referirnos a **denominativa**, nos referimos a que no tienen ningún tipo de diseño, solamente palabras representadas en letras, mientras que al referirnos a **mixta** se quiere decir que están formadas tanto por palabras como por un diseño figurativo. Desde el punto de vista **gráfico**, salta a la vista que los signos inscritos y el solicitado son idénticos, con una estrella ubicada en la misma posición diferenciándose únicamente por su color, no aportándole este elemento suficiente distintividad desde la óptica visual, siendo no factible el poder diferenciarlos por parte del consumidor medio.

Desde el punto de vista **fonético**, al provenir de una estructura gramatical idéntica tanto el signo

solicitado , como los inscritos

, se pronuncian exactamente igual, por lo que el impacto sonoro en el consumidor será idéntico no pudiendo este diferenciarlos, generando un riesgo de confusión.

Desde el punto de vista **ideológico**, a criterio de este Tribunal, el signo solicitado como los inscritos son iguales, por tal razón no generan la suficiente diferenciación en el consumidor medio pudiendo generar una misma idea o característica que le impida diferenciar un signo de los otros o de la misma forma una empresa en relación con las otras.

El tratadista Manuel Lobato analizando la Ley Española, en su Libro Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas Ediciones, S.L., Primera edición, 2002, señala al respecto lo siguiente:

“(...) No puede registrarse una marca que sea idéntica o similar a otra marca cuando los productos, servicios o actividades son idénticos o similares a los que la marca anterior se refiere (art. 6.1 LM).

La Ley parte de varias situaciones en las que se combinan cuatro elementos: identidad de signos, semejanza de signos, identidad de productos o servicios, similitud de productos o servicios.

El artículo 6.1 LM realiza una diferenciación al regular la prohibición relativa por colisión con una marca anterior. De un lado, existe una prohibición relativa incondicionada cuando hay doble identidad: las marcas son idénticas y los productos o servicios con también idénticos [ART. 6.1.A]. De otro, en caso de similitud o identidad parcial (mismo distintivo o similar, productos o servicios son también idénticos o similares) la prohibición relativa queda condicionada a que exista un riesgo de confusión. A propósito de la doble identidad el artículo 6.1.a LM indica que «no podrán registrarse como marcas los signos: a) que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos». En cambio y como se ha expresado, en los casos de identidad parcial o semejanza la Ley exige la existencia de riesgo de confusión: «no podrán registrarse como marcas los signos: b) que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público. (...)».

[...]

De acuerdo con VAN BUNNEN, deben distinguirse los supuestos de identidad (cuasidentidad) entre marcas y servicios y los supuestos de semejanza. En el primer caso (cuando hay identidad) se aplica tajantemente el principio de incompatibilidad de signos. En el segundo (cuando hay semejanza) deben barajarse una serie de criterios: grado de conocimiento de la marca anterior, asociación mental entre ambas marcas, grado de parecido entre los signos enfrentados, grado de similitud de los servicios o productos contraseñados, etc. Esta distinción también es recogida por el Abogado General en las Conclusiones del 17-I-2002 (Marca ARTHUR, As, C-291/00).” (Lo subrayado no corresponde al original, se subraya en virtud de resaltar lo que interesa para el caso concreto).

De lo antes señalado, considera este Tribunal que el signo propuesto

wagamama[★], en clase 43 y los inscritos **wagamama**[★],

en clase 43 y 49 de la Clasificación Internacional de Niza, este no podrá registrarse por cuanto el signo propuesto no posee elementos distintivos que lo particularicen o diferencien y lo vuelvan inconfundible en el mercado, dado que los signos contrapuestos son similares.

Debe señalar este Tribunal que, en la resolución venida en alzada, emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, debió considerar la aplicación del inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en razón de que el rechazo del signo solicitado se realiza con base a que existe una marca de servicios y un nombre comercial, obviando este último, para lo cual el artículo antes mencionado establece:

“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:

...

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.”

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, la marca solicitada

wagamama[★], y el nombre comercial inscrito

wagamama[★], con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica,

fonética e ideológica alrededor del término “Wagamama” en grado de identidad, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. En relación al diseño o parte gráfica que conforma el

signo solicitado, este Tribunal considera que son idénticos como para contrarrestar la identidad de la parte denominativa de la marca de servicios y del nombre comercial, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor, generando la posibilidad de un riesgo de confusión y un riesgo de asociación. Ha de tenerse presente que, los servicios que pretende proteger y distinguir la marca solicitada “*Servicios de proveer alimentos y bebidas, Servicios de cafés y Cafeterías, servicio de cantina, servicios de catering (servicios de comidas), restaurantes y servicio de auto-servicio de restaurante, servicios de bares*” está incluido dentro del giro comercial del signo inscrito “*Servicios de alimentación, de autoservicio, servicios de catering y servicios de comida express*”. Adviértase, que la marca solicitada procura proteger “servicios alimenticios”, y el nombre comercial inscrito, protege un establecimiento con un giro comercial idéntico. El hecho de que ambos listados por objeto de esa actividad pertenezcan al giro alimenticio, abonado a que ambos signos son prácticamente idénticos configura un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que la marca solicitada

wagamama[★]

, se relaciona con la empresa u establecimiento comercial

wagamama[★]

protegido por el signo con el término , es decir los asocia con un mismo fabricante o comerciante, por lo cual los signos perderían su carácter distintivo.

En cuanto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, página 293, ha señalado:

“... El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las

marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...”.

Al respecto, el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en sus párrafos 3 y 4 lo siguiente:

“... Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

De acuerdo con la cita señalada, en el presente caso ha de ser aplicada contrario sensu, ya que la relación apuntada entre los servicios y giro comercial del signo propuesto y los que protegen los inscritos y su similitud según el cotejo marcario no son los suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado. Por los argumentos expuestos, se concluye que al estar frente a signos semejantes, servicios y giro comercial de una misma naturaleza “servicios de alimentación”, podría causar riesgo de confusión y de asociación, al consumidor porque este no puede diferenciar con certeza el origen empresarial y el giro comercial. El consumidor puede pensar perfectamente que la marca propuesta es una derivación de los signos que se encuentran inscritos. Así, las cosas, este Tribunal es del criterio que se debe proteger el signo y por ende al titular del mismo, quien goza de un derecho de exclusiva sobre éstos.

No lleva razón el apelante, en cuanto al alegato, que la sociedad titular del nombre comercial

wagamama

, por estar disuelta, pierde el derecho sobre el mismo y le otorga derechos a terceros de disponer del nombre comercial, nuestra legislación marcaria en su artículo 68 establece las disposiciones para solicitar el proceso correspondiente, y en este caso estamos en presencia de una solicitud de inscripción de marca de servicios únicamente.

Por existir la certeza de que surja un riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas por encontrarse inscritos la marca de servicio y el nombre comercial

wagamama

, de permitirse la inscripción de la marca de servicios

solicitada **wagamama**

, en clase 43, para servicios íntimamente relacionados,

se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8° incisos **a)**, **b)** y **d)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo lo pertinente rechazar los agravios formulados en el escrito de apelación por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Cristián Calderón Cartín**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WAGAMAMA LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:12:30 horas del 07 de setiembre de 2016, la cual 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:12:30 del 07 de setiembre de 2016, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios

wagamama

, en **clase 43** de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*Servicios de proveer alimentos y bebidas, Servicios de cafés y Cafeterías, servicio*”

de cantina, servicios de catering (servicios de comidas), restaurantes y servicio de auto-servicio de restaurante, servicios de bares”. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33