



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0598-TRA-PI

Solicitud de Nulidad de Marca y Nombre Comercial (BW BUFFALO WINGS)

BUFFALO WILD WINGS, INC: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 180146)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0276-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del veinticuatro de marzo del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, abogada, con cédula de identidad número 1-626-794, vecina de San José, **Apoderada Especial de BUFFALO WILD WINGS, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las quince horas treinta y nueve minutos tres segundos del diez de junio del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas quince minutos diecisiete segundos del primero de octubre del dos mil doce, la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, Apoderada Especial de **BUFFALO WILD WINGS, INC.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Minnesota, Estados Unidos, entabló Acción de Nulidad del registro del Nombre Comercial



BW BUFFALO WINGS diseño **BUFFALO WINGS** número 180145, para proteger y distinguir “un



establecimiento dedicado a prestar servicios de restaurante especializado en Buffalo



Wings”; así como la marca de servicios **BW BUFFALO WINGS** diseño **BW BUFFALO WINGS**, número 180146, para proteger y distinguir “*servicios de restaurante especializado en Buffalo Wings*”, ambos signos propiedad de **CIREBA S.A. de C.V.**

SEGUNDO. Que mediante resolución de las catorce horas veintidós minutos cincuenta y cuatro segundos del veintiocho de enero del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial, se da traslado a la solicitud de nulidad al titular **CIREBA S.A. de C.V.**, misma que es contestada.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas treinta y nueve minutos tres segundos del diez de junio del dos mil trece, indicó, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO Con base en las razones expuestas [...] DECLARA SIN LUGAR LA SOLICITUD DE NULIDAD promovida por [...] la empresa BUFFALO WILD WINGS INC..**

TERCERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las diez horas seis minutos cuatro segundos del ocho de julio del dos mil doce, la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación** en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro plazo legal previo a las deliberaciones de rigor.



Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:



- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el siguiente


nombre comercial: **BW BUFFALO WINGS** diseño  , número 180145, para proteger y distinguir “*un establecimiento dedicado a prestar servicios de restaurante especializado en Buffalo Wings*”, cuyo titular es **CIREBA, S.A. de C.V.**, inscrito desde el 29 de setiembre del 2008.

- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de


servicios **BW BUFFALO WINGS** diseño  número 180146, para proteger y distinguir “*servicios de restaurante especializado en Buffalo Wings*”, cuyo titular es **CIREBA, S.A. de C.V.**, inscrito desde el 29 de setiembre del 2008.

- 3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de


fábrica y comercio  , número 204916, para proteger y distinguir “*Condimentos, principalmente, salsas de sabores para carne y aves; salsas para*



parrillada (barbeque)”, en clase 30 internacional y, “Servicios de restaurante, bar, catering (abastecimiento de comidas por encargo) preparación y servicio de alimentos y bebidas” en clase 43 internacional, cuyo titular es **Buffalo Wild Wings Inc.**, inscrito desde el 01 de noviembre del 2010.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se demostró la notoriedad de la marca apelante y un uso anterior en Costa Rica previo a la inscripción de los signos cuya nulidad se pretende.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial determinó declarar sin lugar la solicitud de nulidad promovida por la empresa **BUFFALO WILD WINGS INC.** contra los signos **BW BUFFALO WINGS**



diseño **BW BUFFALO WINGS** , nombre comercial número 180145, para proteger y distinguir “*un establecimiento dedicado a prestar servicios de restaurante especializado en Buffalo*



Wings” y **BW BUFFALO WINGS** diseño **BW BUFFALO WINGS** , marca de servicios número 180146, para proteger y distinguir “*servicios de restaurante especializado en Buffalo Wings*”, ambas propiedad de **CIREBA, S.A. de C.V.**, en virtud de que su inscripción se realizó acorde a la normativa de rito.

Por su parte, la **Apoderado Especial** de la empresa recurrente **BUFFALO WILD WINGS, INC.**, manifestó que la empresa **CIREBA S.A. de C.V.**, al momento de inscribir los citados registros, estaba al tanto de la importancia y renombre de la marca de su representada, por lo que queda demostrado el conocimiento previo por parte del registrante, ya que el giro comercial es el mismo.



Que su representada tiene inscrita en nuestro país la marca DISEÑO ESPECIAL registro número 204916 desde el 01 de noviembre del 2010.

La empresa Buffalo Wild Wings Inc. cuenta con una amplia presencia en su país natal. El país de origen de la marca es estadounidense.

La empresa Buffalo Wild Wings Inc. no ha autorizado a Cireba S.A.de C.V. para utilizar o registrar la marca, nombre comercial en Costa Rica.

Queda demostrado que el origen de la marca es estadounidense y no salvadoreña como lo reclamó la empresa Cireba S.A.de C.V.

Reitera que los niveles de ventas, el extenso conocimiento del público consumidor en su país y en otros países comprueban que la denominación BUFFALO WILD WINGS es propiedad de su mandante y por lo tanto la única autorizada a acceder a su registro en nuestro país.

Aporta la traducción de la leyenda que aparece en los documentos apostillados. Indica además que resulta totalmente inaceptable que este Registro concluya que toda la prueba aportada no puede ser tomada como documentos probatorios válidos y fehacientes.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), en su artículo 2 define el término marca y lo considera como “*cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...*”. Se recoge en este párrafo una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su aptitud distintiva. Tal característica atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en



cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

Por su parte, el **artículo 37** de la Ley de Marcas establece la posibilidad de solicitar la declaratoria de nulidad de registro de una marca cuando “[...] *contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley [...].*”. Al respecto, la doctrina dispone: *“Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad [...] La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro [...] La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores.”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206**).


De la anterior cita, se desprende que la nulidad puede ser incoada por un tercero con interés legítimo que alegue ejercer un mejor derecho sobre la denominación objetada, o en su defecto, instruida de manera oficiosa por la administración registral cuando esta advierta la existencia de un signo que por su naturaleza lesione los derechos e intereses de un titular de un signo inscrito, en virtud de ejerce su actividad como coadyuvante con la administración de justicia. Máxime, que lo fundamental de este proceso, “prima facie” es determinar si la inscripción de la marca registrada, se hizo en contravención de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, verificando que la misma no vaya a producir riesgo de engaño o confusión a los



consumidores, tanto por motivos intrínsecos (artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos) como por motivos extrínsecos sea aspectos relacionados con los derechos de terceros.


Ahora bien, para el caso en análisis, y según los agravios del recurrente, no se comprobó




que al momento de inscribir el signo registrado **BW BUFFALO WINGS** diseño , número 180145, como nombre comercial, así como la marca número 180146, la empresa CIREBA S.A. de C.V. propiedad de los signos mencionados, estuviese al tanto de la importancia y renombre de estas, existiendo a contrario sensu mala fe de la hoy titular; incluso al afirmar que [...] *la empresa BUFFALO WILD WINGS, INC. no ha autorizado a CIREBA S.A. de C.V. para utilizar o registrar la marca, nombre comercial [...] acá en Costa Rica [...] ya que mi representada no tiene ningún tipo de relación de negocios ni formal ni informal con la empresa CIREBA, S.A. de C.V. [...] cuestión por la que estas manifestaciones iniciales deben ser rechazadas, por cuanto no se demostró ni la notoriedad de la marca del apelante, ni un uso anterior en Costa Rica, previo a la inscripción de los signos cuya nulidad se valora.*

Es un hecho demostrado que el nombre comercial **BW BUFFALO WINGS**



diseño , número 180145, para proteger y distinguir “*un establecimiento dedicado a prestar servicios de restaurante especializado en Buffalo Wings*”, y la marca de servicios



BW BUFFALO WINGS diseño , número 180146, para proteger y distinguir “*servicios de restaurante especializado en Buffalo Wings*” ingresaron a la corriente



registral e inscritas exactamente el 29 de setiembre del 2008, mientras que la marca de



fábrica y comercio , número 204916, para proteger y distinguir “*Condimentos, principalmente, salsas de sabores para carne y aves; salsas para parrillada (barbeque)*”, en clase 30 internacional y, “*Servicios de restaurante, bar, catering (abastecimiento de comidas por encargo) preparación y servicio de alimentos y bebidas*” en clase 43 internacional, cuyo titular es la recurrente **Buffalo Wild Wings Inc.**, fue inscrito desde el 01 de noviembre del 2010, es decir dos años después de la inscripción de la empresa **CIREBA, S.A. de C.V.**

Los operadores jurídicos procedieron a realizar en sus respectivos momentos el examen de las solicitudes y confirmación de que se cumpliera con todos los requerimientos de Ley, sean los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y al no mediar objeciones por parte de la Administración, así como oposiciones al registro petitionado por parte de tercero, se procedió a su debida registración, tal y como ocurrió en los anteriores casos.

El conglomerado probatorio que aportó la recurrente **BUFFALO WILD WINGS, INC** es ayuno en demostrar el uso anterior de la marca que manifiesta ser titular en el extranjero, aquí en Costa Rica, antes como después de la fecha de inscripción de los registros 180145 y 180146, ni tampoco demostrar un mejor derecho de propiedad, su uso efectivo, real y valedero, solamente se trata de un argumento o dicho de “uso anterior” sin pruebas que lo sustenten. Además como veremos, no alcanza para demostrar la notoriedad de los signos en el mercado norteamericano, que pudiera dar una protección extraterritorial del mismo.

Mediante resolución de las quince horas del treinta de mayo del dos mil catorce, este Tribunal, solicitó como prueba para mejor resolver que la recurrente se manifieste sobre la prueba aportada a folios 130 al 176 del expediente así como los Legajos de Prueba I, II y



III, donde debió aportar los certificados de las marcas inscritas en Estados Unidos u otros países, o copias certificadas de los mismos, así como la ratificación de los gastos de publicidad, volumen de ventas, mercadeo, artículos de cobertura en los medios, comunicados de prensa y reconocimiento de número de locales de la empresa en Estados Unidos por parte de un profesional con fe pública. Esto con el fin de contar con prueba idónea para valorar la notoriedad del signo en mención.

Indica la apoderada de la **empresa BUFFALO WILD WINGS, INC.**, que su representada cuenta con una herencia histórica de más de 25 años, en el campo de servicios de restaurantes, al igual que su logo corporativo, no obstante ese mero dicho no es suficiente para demostrar la notoriedad.

Los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad se establecen en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica lo siguiente:

“Artículo 45.- 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”, (Negrita no corresponde al original)***

El documento que consta a folio 130, cuya traducción trata de una declaración jurada firmada por el señor **Matt Brokl**, actuando como Vicepresidente de **Desarrollo de Negocios**



Internacionales Buffalo Wild Wings, Inc., tiene el valor probatorio de una declaración de parte, la cual si bien en el sistema norteamericano puede tener un valor probatorio pleno, en Costa Rica constituirá un indicio o elemento probatorio complementario, que no sería suficiente, por sí mismo, para sostener la plena prueba de lo declarado, ya que para ello requeriría de información complementaria, con valor probatorio pleno, como lo serían por ejemplo declaraciones de profesionales con fe pública en el país donde se realiza la declaración referida a los estados financieros de la compañía, con fecha anterior al registro de la marca que se pretende impugnar (artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual). Estos para efectos, por ejemplo, de comprobar la validez de estados financieros, incluyendo gastos en publicidad, número de locales abiertos, volumen de ventas referidos a una marca específica. Estos datos normalmente pueden ser auditados por un contador público autorizado, lo cual daría plena prueba a los mismos.

Nótese que a efecto de facilitar este tipo de pruebas, la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 en su artículo 22, señala expresamente lo siguiente:

[...] Hacen plena prueba los informes y las certificaciones emitidas por los contadores públicos autorizados u otros profesionales con fe pública. En tal caso, la carga de la prueba para desvirtuarlos será responsabilidad del Registro que haya dictado la calificación o resolución impugnada.

De esta forma la empresa solo demostró la antigüedad de la marca en los Estados Unidos según certificado visible al folio 219 donde se demuestra una antigüedad que data del año 1982, con el uso del logotipo que consiste en un búfalo y la denominación Buffalo Wild Wings and Weck que se reduce a bw-3 y la leyenda The Real Wing.



Como prueba indiciaria se presentan publicaciones en la página web <http://nrn.com/>, donde se publican varios artículos en inglés que se refieren a la compañía **Buffalo Wild Wings**, de los cuales se aportan traducciones oficiales, que denotan la presencia de la compañía en el mercado estadounidense, y declaraciones del vicepresidente de la compañía, las cuales son indicio de los gastos de publicidad, ingresos y presencia en el mercado norteamericano, pero estas no constituyen plena prueba, ya que no constan elementos fehacientes como volumen de ventas, gastos en publicidad, certificados por profesionales con fe pública que permitan dar certeza, y que puedan integrarse a los demás indicios para consolidar una prueba suficiente de notoriedad.

Toda vez que no han presentado una ratificación de un profesional con fe pública que valide los datos y la documentación anexada; no puede tenerse por acreditado el volumen de ventas asociado a la marca y los gastos de publicidad, elementos que son importantes para determinar, de conformidad con el artículo 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos su intensidad, ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, y el análisis de producción (número de establecimientos, volumen de ventas) y mercadeo (gastos de publicidad) de la marca.

Siendo entonces que la prueba aportada en autos, si bien da indicios claros de una posible notoriedad, estos elementos no pueden ser considerados suficientes para tener por



acreditada la notoriedad de la marca con fecha anterior al año 2008, año en que se registra la marca impugnada.

Si bien, de conformidad con la ley, artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el Registro de Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, la notoriedad debe de probarse. Bajo esta tesis, en el VOTO No. 246-2008, de las once horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil ocho, este Tribunal dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:


“[...] La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva [...]”.



Resulta claro que la emisión de un criterio que declare la notoriedad de una marca, debe de basarse en un estudio sobre los elementos que conformen a tales signos, y que permiten al operador jurídico determinar su notoriedad mediante prueba idónea.


Del anterior análisis realizado a la prueba traída no poseen una idoneidad. Se determina que no se demostró la notoriedad prevista en materia de Propiedad Industrial, el uso anterior, la prelación en el uso o el mejor derecho alegado por el recurrente, conforme lo establece el artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, mucho menos algún tipo de transgresión del artículo 8 incisos a), b) y c) de ese mismo cuerpo normativo, ya que no se demostró un derecho previo oponible al nombre comercial y marca de servicios **BW**




BUFFALO WINGS diseño , donde su titular es CIREBA S.A. de C.V.

En consecuencia, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la *Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, Apoderado Especial* de **BUFFALO WILD WINGS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas treinta y nueve minutos tres segundos del diez de junio del dos mil trece, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos, declarando sin lugar la acción de nulidad interpuesta por la empresa **BUFFALO WILD**



WINGS, INC., contra el nombre comercial: **BW BUFFALO WINGS** diseño , número 180145, para proteger y distinguir “*un establecimiento dedicado a prestar servicios de restaurante especializado en Buffalo Wings*”, y la marca de servicios **BW**




BUFFALO WINGS diseño , número 180146, para proteger y distinguir “servicios de restaurante especializado en Buffalo Wings”, ambos donde su titular es **CIREBA, S.A. de C.V.**


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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 por la *Licenciada María del Milagro Chaves Desanti*, Apoderado Especial de **BUFFALO WILD WINGS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas treinta y nueve minutos tres segundos del diez de junio del dos mil trece, la que en este acto se *confirma* en todos sus extremos, declarando *sin lugar la acción de nulidad* interpuesta por la empresa **BUFFALO WILD**

WINGS, INC., contra el nombre comercial **BW BUFFALO WINGS** diseño ,

número 180145, y la marca de servicios **BW BUFFALO WINGS** diseño , número 180146. 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

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.90