

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0697-TRA-PI

Solicitud de registro de la Marca: “KABUKI KIDS”

NOODLE TIME INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No.5851-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 364-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del veinte de marzo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno mil cincuenta y cuatro ochocientos noventa y tres, en su condición de apoderada especial de la empresa **NOODLE TIME INC**, existente según las leyes de Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y ocho minutos un segundo del veinte de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de junio de dos mil once, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**KABUKI KIDS**”, para proteger y distinguir en clase 43 de la nomenclatura internacional: “*Servicios de restaurante, bar catering y restaurante para llevar*”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:02:08 del 28 de junio de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrito el nombre comercial “**KABUKI**” **SUSHI’S WORLD (DISEÑO)**, bajo el registro número 170215, desde el 14 de setiembre de 2007, propiedad de la empresa **TREEHOUSE KABUKI MAKI DEL ORIENTE S.A**, para proteger y distinguir servicios de clase 43 del nomenclátor internacional.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con treinta y ocho minutos un segundo del veinte de julio de dos mil once, 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 28 de julio de 2011, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro** en representación de la empresa **NOODLE TIME INC** apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal

carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial **“KABUKI” SUSHI’S WORLD (DISEÑO)**, bajo el registro número 170215, desde el 14 de setiembre de 2007, propiedad de la empresa **KABUKI MAKI DEL ORIENTE S.A.**, para proteger en clase 49 internacional “Un establecimiento dedicado a sushi”.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada **“KABUKI KIDS”**, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existió el nombre comercial **“KABUKI” SUSHI’S WORLD (DISEÑO)**, en clase en clase 49 internacional, por cuanto ambos protegen servicios relacionados entre sí, correspondiendo a un signo inadmisibile por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación al nombre comercial inscrito, que los hacen muy similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido que el Registro no lleva razón al considerar que existe un impedimento para la inscripción de la marca solicitada por su representada, por encontrarse inscrito el nombre comercial **“KABUKI” SUSHI’S WORLD**

(DISEÑO), ya que argumenta que entre ambos signos existen elementos diferenciadores que permiten su coexistencia registral y comercial, puesto que el nombre comercial inscrito protege el servicio de sushi y que la marca de su representada distingue servicios de restaurante, por lo que ese factor no constituye una razón suficiente para negar la coexistencia entre los mismos, por lo que no procede la aplicación de la prohibición establecida en el artículo 8 inciso d).

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**KABUKI KIDS**”, con el nombre comercial “**KABUKI**” **SUSHI’S WORLD (DISEÑO)**, este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Órgano a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el inciso d) del artículo 8) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya que éste corresponde a una causal de inadmisibilidad de una marca por derechos de terceros.

Así las cosas, es criterio de este Órgano de alzada que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son **muy similares**, por cuanto uno y otro se constituyen por un vocablo muy semejante, sea “**KABUKI KIDS**”, con el nombre comercial “**KABUKI**” **SUSHI’S WORLD**, y al realizar un cotejo entre éstos, resultan muy parecidos en los campos gráfico y fonético.

Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre ellos, sino el alcance de la cobertura del registro del inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican la marca solicitada y el nombre comercial inscrito, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la

Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

Dicho lo anterior, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del signo “**KABUKI KIDS**”, fundamentado en una falta de distintividad por la similitud con el nombre comercial inscrito “**KABUKI**” **SUSHI’S WORLD**” propiedad de la empresa **KABUKI MAKI DEL ORIENTE S.A.**

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, el signo pretendido y el nombre comercial inscrito con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica y fonética en grado de identidad, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. La parte denominativa que conforma ambos signos distintivos resultan muy similares, lo que no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar esa semejanza de los signos enfrentados, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que los servicios que pretende proteger la marca solicitada, están relacionadas con los servicios del nombre comercial inscrito. Adviértase, que en lo que interesa el signo inscrito protege desde el 14 de setiembre de 2007, “*Un establecimiento dedicado a sushi*”

El hecho de que ambos listados protejan por su orden servicios de *restaurante*, lo cual hace que estén relacionados entre sí, y pertenezcan a un sector comercial o ramo igualmente relacionado, abonado a que ambos signos son similares en su parte gráfica y asimismo fonéticamente hablando, configura un riesgo de confusión entre el público consumidor a quienes les sería difícil en primera instancia determinar el origen empresarial de estos, en caso de coexistir ambos signos distintivos.

Así las cosas, al ser considerado el riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Órgano **a quo**, en su disposición de denegar la solicitud de registro

de la marca presentada por la empresa **NOODLE TIME INC**, ya que el signo cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la inscripción del mismo, por carecer de distintividad, con relación al nombre comercial inscrito “**KABUKI” SUSHI’S WORLD” (DISEÑO)**, que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues éste debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto, tal y como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se pretende evitar.

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los artículos 2 y 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos, servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y el nombre comercial inscrito.

Conforme lo indicado, concuerda este Tribunal con la resolución del Registro **a quo**, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de Apoderada Especial de la, la cual en este acto debe confirmarse.

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, N° 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 por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **NOODLE TIME INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y ocho minutos un segundo del veinte de julio de dos mil once, la cual se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33