



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0115- TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la Marca “WAGAMAMA” (DISEÑO)

WAGAMAMA LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 4895-09)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 449-2012

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

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Cristian Calderón Cartín, mayor, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno ochocientos cuatrocientos dos, apoderado especial de la sociedad **WAGAMAMA LIMITED**, organizada y existente bajo las leyes de Inglaterra y Gales, domiciliada en Waverley House, Y-12 Noel Street, London W1F 8GQ, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas nueve minutos catorce segundos del diecisiete de diciembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día ocho de junio de dos mil nueve, por el Licenciado señor Carlos Eduardo Valenciano Góngora, apoderado especial de la empresa **WAGAMAMA S.A**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **WAGAMAMA (Diseño)** en clase 43 internacional para proteger y distinguir “*Servicios de restauración alimentación, preparación y venta de comida, con inclusión de autoservicio y catering*”

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el licenciado Cristian



Calderón Cartín, apoderado especial de la sociedad **WAGAMAMA LIMITED**. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas nueve minutos catorce segundos del diecisiete de diciembre de dos mil diez, resolvió “...*Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el señor **CRISTIAN CALDERÓN CARTÍN**, apoderado especial de **WAGAMAMA LIMITED**, contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**WAGAMAMA (DISEÑO)**” en clase 43 Internacional del expediente 2009-4895, presentado por el señor **CARLOS EDUARDO VALENCIANO GÓNGORA**, su condición de apoderado especial de **WAGAMAMA S.A**, la cual se acoge. II. Se rechaza la solicitud de inscripción interpuesta por el señor **CRISTIAN CALDERÓN CARTÍN**, apoderado especial de **WAGAMAMA LIMITED**, promovente de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**WAGAMAMA**”, bajo el expediente **2009-8223**”*”

TERCERO. Que el licenciado Cristian Calderón Cartín, apoderado especial de la compañía **WAGAMAMA LIMITED**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas nueve minutos catorce segundos del diecisiete de diciembre de dos mil diez.

CUARTO. 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 a la invalidez 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tal el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el Nombre Comercial:



1) **WAGAMAMA (DISEÑO)**, bajo el registro número 194234, titular **WAGAMAMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, para proteger en clase 49 internacional: “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 folio 388 a 389 del expediente administrativo)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Que la empresa **WAGAMAMA LIMITED** demostrara la notoriedad de la marca **WAGAMAMA (DISEÑO)**

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Tribunal, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de*



primera instancia (...)”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado Cristian Calderón Cartín, en representación de la empresa **WAGAMAMA LIMITED**, se limitó a consignar en lo que interesa, lo siguiente: *“(...) en tiempo y forma interpongo recurso de apelación en contra de la resolución de las 15:09:14 horas del 17 de diciembre de dos mil diez*”. y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 390) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, por lo cual se comparte el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando establece que: *“(...) Se aprecia que el término “WAGAMAMA” es idéntico en ambos signos marcarios, lo que puede confundir al consumidor promedio, más aún si los servicios son idénticos como en el caso bajo examen, donde los signos marcarios en conflicto protegen servicios de alimentación, catering, sin embargo y al no aportar el recurrente la prueba necesaria para demostrar la notoriedad, en el presente asunto este argumento pierde importancia a los efectos de resolver el presente conflicto marcario...”*

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. Es importante señalar que respecto a los agravios del oponente relativos a la notoriedad de la marca de su representada, se ha de indicar al igual que lo hizo el a quo, que el recurrente no presenta prueba que acredite esa característica. Al respecto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el cual dispone:

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”,*

Tal y como lo indica la norma señalada, no se demostró con los elementos probatorios aportados, ninguno de los requisitos preceptuados en ese numeral para tener por acreditada la notoriedad, obsérvese que si bien la prueba presentada puede dar indicios de notoriedad, al no presentarse traducida, no es admisible, y el apelante omitió aprovechar la oportunidad para corregir y ampliar la prueba, no obstante que este Tribunal dictó la resolución de las nueve horas del dos de febrero de dos mil doce, visible a folio 395 en la cual se le indicaba al apoderado de la compañía **WAGAMAMA LIMITED** que dentro del plazo de un mes, aportara prueba certificada a fin de demostrar la notoriedad de la marca conforme lo dispuesto por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, haciendo caso omiso de la misma, razón por la cual los agravios del apelante deben ser rechazados por carecer de medios probatorios idóneos. Tómese en cuenta que para demostrar la notoriedad de una marca se debe valorar la extensión de su conocimiento en el sector pertinente, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, requisitos indispensables para adquirir esa condición, los cuales se echan de menos en el presente asunto, por no constar prueba idónea.

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado de la compañía **WAGAMAMA LIMITED**, y a efecto de resolver su sustento, y superado el escollo de la notoriedad, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión



en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen

SIGNO SOLICITADO

WAGAMAMA

CLASE 43

“Servicios de restauración alimentación, preparación y venta de comida, con inclusión de autoservicio y catering”

SIGNO INSCRITO

WAGAMAMA

CLASE 49



*“Un establecimiento comercial que presta servicios de restauración (alimentación),
preparación y venta de comida, con inclusión de autoservicio y catering*

Siendo ambos signos de tipo Mixto, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente, en este escenario se observan elementos que hacen posible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de los signos, situación que le resta distintividad a la marca solicitada. En cuanto al cotejo fonético, al derivarse de una estructura gramatical idéntica en ambos casos, la palabra **WAGAMAMA** como marca inscrita y **WAGAMAMA** como el signo solicitado se pronuncian exactamente igual por lo que el impacto sonoro de ambos signos al ser escuchados por el consumidor es el mismo con lo cual se denota falta de distintividad, existiendo identidad desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico. Obsérvese además que en cuanto a los productos protegidos por ambos signos son para la preparación y venta de comida, lo cual origina riesgo de confusión y de asociación empresarial en el público consumidor

Hecho el ejercicio anterior, y aplicada la normativa citada, este Tribunal arriba a la conclusión tal y como lo expresó el Registro de Propiedad Industrial en la resolución recurrida, que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque da lugar, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Cristian Calderón Cartín, apoderado especial de la compañía **WAGAMAMA LIMITED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas nueve minutos catorce segundos del diecisiete de diciembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Cristian Calderón Cartín, apoderado especial de la compañía **WAGAMAMA LIMITED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas nueve minutos catorce segundos del diecisiete de diciembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma, rechazando 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.