
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0270-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

BUFFALO WILD WINGS

BUFFALO WILD WINGS, INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2012-9316)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0373-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veintinueve minutos del cinco de septiembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Harry Zurcher Blen**, abogado, portador de la cédula de identidad: 1-0415-1184, en su condición de apoderado especial de la compañía **BUFFALO WILD WINGS, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Minnesota, Estados Unidos, con domicilio en 5500 Wayzata Boulevard, Suite 1600, Minneapolis, Minnesota 55416, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:23:36 del 9 de mayo de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 01 de octubre de 2012, la señora **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la compañía **BUFFALO WILD WINGS, INC.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**BUFFALO WILD WINGS**”, para proteger y distinguir **en clase 43 internacional**: servicios de restaurante, bar, catering (abastecimiento de comidas por encargo), preparación y servicio de alimentos y bebidas.

Mediante resolución de las 15:23:36 del 9 de mayo del 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria por considerar que el signo propuesto consiste en una marca inadmisibles por razones extrínsecas, con fundamento en el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el 18 de mayo del 2022 la representación de la empresa **BUFFALO WILD WINGS, INC.**, interpuso recurso de apelación, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó:

1. **BUFFALO WILD WINGS, INC.** es una franquicia, de origen estadounidense, de restaurantes de comidas informales y bares deportivos, con establecimientos en diferentes países, es una empresa de renombre y reconocida a nivel internacional que no necesita utilizar derechos de terceros para su beneficio. Su representada no tiene ningún interés en confundir ni generar riesgos de asociación con CIREBA, S. A. de C. V., LOGISTICA DEL SOL R Y G, S. A., BUFFALO JOE THE WING EXPERT, S. R. L. ni con ninguna otra empresa.

2. Los signos que el Registro cita para prevenir la inscripción de su marca, coexisten sin entrar en ningún conflicto, aun cuando son claramente similares, por lo que se puede concluir que el término “BUFFALO/BÚFALO” se ha considerado de connotación genérica o usanza común. Con base en lo anterior, según las disposiciones contempladas por nuestra legislación, dichas expresiones no pueden ser utilizadas con el fin de proporcionarle a los signos propuestos la aptitud distintiva necesaria.

3. Los mismos cuentan con suficiente carácter distintivo, en relación con los productos que se protegen o que se pretenden proteger. Por consiguiente, los términos “WILD” y “WINGS” no son simplemente elementos secundarios, ya que le otorgan a la marca solicitada BUFFALO WILD WINGS, la distintividad suficiente para que exista una importante diferenciación entre los signos en cuestión.

4. Si bien, la marca solicitada y los signos inscritos puede que compartan un mismo mercado, a raíz de que protegen productos relacionados con servicios de restauración, se ha establecido que la inscripción de un signo distintivo debe analizarse de forma conjunta, según el principio de unicidad, de conformidad con la percepción del público consumidor.

5. No resulta procedente aceptar, de forma arbitraria e inconsistente, unos signos y no otros, cuando estos cuentan con la misma composición, respaldándose en un principio de independencia registral.

6. Se revoque la resolución de rechazo aquí recurrida y se continúe con el trámite de inscripción de la marca BUFFALO WILD WINGS.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos

distintivos:



1. registro 180145, inscrito desde el 29 de septiembre de 2008, titular: CIREBA S.A. de C.V., para proteger y distinguir en clase 49 internacional: Un establecimiento dedicado a prestar servicios de restaurante especializado en Buffalo Wings. (visible a folio 26 expediente principal)



2. registro: 209084, inscrito desde el 2 de mayo de 2011, titular: LOGISTICA DEL SOL R Y G SOCIEDAD ANÓNIMA, para proteger y distinguir en clase 49 internacional: Un establecimiento comercial dedicado restaurante, distribución y venta de productos alimenticios y licores. Ubicado 100 metros norte de la Cruz Roja de Santa Ana Centro Comercial Terraflas local T6 Santa Ana, San José Costa Rica. (visible a folio 27 expediente principal)



3. registro: 221467, inscrito desde el 21 de septiembre de 2012, titular: BUFFALO JOE THE WING EXPERT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, para proteger y distinguir en clase 49 internacional: Un establecimiento comercial dedicado a prestación de servicios de restaurante, especializado en alitas, ubicado en Heredia, San Antonio de Belén, frente al costado oeste de la plaza de Fútbol. (visible a folio 28 expediente principal)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter que 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. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca de servicios: **BUFFALO WILD WINGS**, para proteger y distinguir **en clase 43 internacional**: servicios de restaurante, bar, catering (abastecimiento de comidas por encargo), preparación y servicio de alimentos y bebidas; por considerar que el signo es inadmisibles por derechos de terceros, conforme el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

El artículo 2 de la Ley de Marcas, define la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Con relación al nombre comercial el artículo supra citado lo conceptualiza de la siguiente forma:

Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.

La finalidad de estos signos distintivos radica en lograr la individualización de los productos, servicios o giro comercial al que distinguen, evitando que se pueda provocar alguna confusión, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Atendiendo a esta finalidad, es que la normativa marcaría contempla la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios. El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

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.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 700-IP-2018, hace el siguiente análisis:

[...]

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

[...]

Conforme a lo anterior, resulta necesario confrontar los signos distintivos en conflicto, para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas, establece las reglas a seguir:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

-
- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
 - b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
 - c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
 - d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
 - e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
 - f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
 - g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de esta.

En aplicación del artículo transcrito, es que se procede cotejar la marca propuesta y los nombres comerciales inscritos:

MARCA PROPUESTA BUFFALO WILD WINGS

En clase 43 internacional: servicios de restaurante, bar, catering (abastecimiento de comidas por encargo), preparación y servicio de alimentos y bebidas.

NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO



En clase 49 internacional: Un establecimiento dedicado a prestar servicios de restaurante especializado en Buffalo Wings.

NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO



En clase 49 internacional: Un establecimiento comercial dedicado restaurante, distribución y venta de productos alimenticios y licores. Ubicado 100 metros norte de la Cruz Roja de Santa Ana Centro Comercial Terraflas local T6 Santa Ana, San

José Costa Rica.

NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO



En clase 49 internacional: Un establecimiento comercial dedicado a prestación de servicios de restaurante, especializado en alitas, ubicado en Heredia, San Antonio de Belén, frente al costado oeste de la plaza de Fútbol.

Al realizar el análisis en conjunto de los signos distintivos, este Tribunal considera al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Intelectual, que los signos presentan similitudes a nivel gráfico, fonético e ideológico, al contener todas ellas el término preponderante “BUFFALO”.



Desde el punto de vista gráfico, el signo propuesto es denominativo y los nombres comerciales registrados son mixtos, es decir, conformados por una parte figurativa y otra parte denominativa. En la parte denominativa los signos coinciden en el término “BUFFALO”, que como se mencionó es el elemento preponderante.

Fonéticamente, los signos en conflicto suenan de forma similar al pronunciarse, al coincidir en la palabra “BUFFALO”, el sonido que emiten al oído humano es semejante.

En cuanto al cotejo ideológico, el término preponderante “BUFFALO” presente en todos los signos en estudio, generan en la mente del consumidor el mismo concepto

e idea, referente al búfalo como un animal. Además se debe considerar que el nombre comercial inscrito BW BUFFALO WINGS (diseño), incluye en su parte denominativa WINGS (alas) al igual que la solicitante. Asimismo, los nombres



comerciales  y , incorporan en su parte figurativa búfalos con alas, apuntando al mismo concepto que pretende la marca solicitante.

Con relación a los servicios y giro comercial que buscan proteger y distinguir los signos bajo análisis, se observa que la marca “**BUFFALO WILD WINGS**” busca proteger y distinguir **en clase 43 internacional**: servicios de restaurante, bar, catering (abastecimiento de comidas por encargo), preparación y servicio de alimentos y bebidas; servicios que se encuentran ligados a los giros comerciales y podrían ser ofrecidos en los mismos establecimientos de los signos confrontados.

Señala el apelante en sus agravios que los nombres comerciales que el Registro utiliza para objetar la inscripción de su marca son similares y aun así se permitió su registro sin problemas. En este punto, es importante recordar que al realizar el cotejo la parte denominativa prevalece sobre el elemento gráfico o diseño, considerando que generalmente las marcas son recordadas por dicho elemento denominativo, esto no obsta para que en algunos casos se le reconozca prevalencia al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color, colocación y originalidad, que en un momento dado pueden ser definitivos, como sucede en el presente caso con los nombres comerciales registrados, en el que los elementos gráficos que los conforman les otorgan la distintividad suficiente para distinguirse en el mercado sin causar riesgo de confusión, por lo que no resulta tampoco de recibo el decir del recurrente en cuanto al que el rechazo de la marca “**BUFFALO WILD WINGS**” es

arbitrario e inconsistente.

Respecto al alegato en que manifiesta que los términos “WILD” y “WINGS” otorgan carácter distintivo a la marca propuesta, es criterio de este órgano de alzada que los elementos no pueden ser analizados en forma aislada, y en este sentido al realizar el estudio de la marca, se determina que se encuentra conformada por términos genéricos, los cuales en conjunto no aportan la carga distintiva que necesita el signo para diferenciarse en el mercado.

Bajo este conocimiento, se concluye que la marca del apelante, al ser analizada en conjunto no cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con los nombres comerciales inscritos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la compañía **BUFFALO WILD WINGS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la compañía **BUFFALO WILD WINGS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:23:36 del 9 de mayo del 2022, 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 el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26