

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0385-TRA-PI

Solicitud de registro de nombre comercial (WABE MOTORS SPORTS S.A.)

Wabe Motors Sports, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2015-2990)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0961-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta minutos del diecinueve de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor ***Sirhan Joel Wabe Arce***, mayor, divorciado una vez, empresario, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-726-350, apoderado generalísimo sin límite de suma de ***WABE MOTORS SPORTS SOCIEDAD ANONIMA***, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las once horas treinta y seis minutos veinticuatro segundos del ocho de mayo del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las diez horas doce minutos diez segundos del veintisiete de marzo del dos mil quince, el señor ***Sirhan Joel Wabe Arce*** representante de ***WABE MOTORS SPORTS S.A.***, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Montes de Oca, Lourdes 100 metros este de la Iglesia Católica, solicitó el registro del Nombre Comercial ***WABE MOTORS SPORTS***.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas treinta y seis minutos veinticuatro segundos del ocho de mayo del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada del nombre comercial “WABE MOTORS SPORTS”.**

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas cincuenta y seis minutos once segundos del catorce de mayo del dos mil quince, señor **Sirhan Joel Wabe Arce** en la representación indicada, presentó **Recurso de Revocatoria y Apelación**, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la Juez Ureña Boza, 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 inscrita el siguiente nombre




comercial **WABE RENTE UN AUTO**, registro 78990, cuyo titular es **Arrendadora del Istmo S.A.**, inscrito el primero de abril de 1992, en clase 49 internacional para proteger y



distinguir “*un establecimiento comercial dedicado al alquiler de vehículos*” (Folio 7).



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



comercial , registro 76989, cuyo titular es **Wabe Carrocería y Pintura S.A.**, inscrito el 3 de setiembre de 1991, en clase 49 internacional para proteger y distinguir “*un establecimiento dedicado a la pintura, enderezado, preparación de pinturas, protección de carrocerías y chasis, para vehículos.*” (Folio 9).

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



servicios  , registro 185285, cuyo titular es **Wabe Carrocería y Pintura S.A.**, inscrito el 30 de enero del 2009 y vigente hasta el 30 de enero del 2019, en clase 37 internacional para proteger y distinguir “*Reparación y pintura de vehículos colisionados y reparación en general de vehículos.*” (Folio 11).

- 4- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de servicios **WABE**, registro 240019, cuyo titular es **Wabe Carrocería y Pintura S.A.**, inscrito el 25 de noviembre del 2014 y vigente hasta el 25 de noviembre del 2024, en clase 35 internacional para proteger y distinguir “*Servicios de gestión comercial, importación y exportación de artículos relacionados con vehículos, publicidad relacionada con reparación de vehículos.*” (Folio 13).

- 5- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de servicios **WABE**, registro 240021, cuyo titular es **Wabe Carrocería y Pintura S.A.**, inscrito el 25 de noviembre del 2014 y vigente hasta el 25 de noviembre del 2024, en clase 36 internacional para proteger y distinguir “*Servicios de financiamiento relacionado con vehículos.*” (Folio 15).



- 6- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de servicios **WABE**, registro 240018, cuyo titular es **Wabe Carrocería y Pintura S.A.**, inscrito el 25 de noviembre del 2014 y vigente hasta el 25 de noviembre del 2024, en clase 39 internacional para proteger y distinguir “*Servicios de alquiler de vehículos, almacenamiento y transporte de piezas de vehículos, remolque y transporte de vehículos.*” (Folio 17).
- 7- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de servicios **WABE**, registro 240017, cuyo titular es **Wabe Carrocería y Pintura S.A.**, inscrito el 25 de noviembre del 2014 y vigente hasta el 25 de noviembre del 2024, en clase 40 internacional para proteger y distinguir “*Servicios de personalización y acabados relacionados con vehículos.*” (Folio 19).
- 8- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de servicios **WABE**, registro 240020, cuyo titular es **Wabe Carrocería y Pintura S.A.**, inscrito el 25 de noviembre del 2014 y vigente hasta el 25 de noviembre del 2024, en clase 41 internacional para proteger y distinguir “*Servicios de capacitación relacionada con reparación, mantenimiento e inspección de vehículos. Seminarios y eventos especiales relacionados con reparación, mantenimiento e inspección de vehículos.*” (Folio 21).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial determinó denegar la solicitud presentada pues se advierte una gran semejanza gráfica y fonética, por lo que no es posible la coexistencia registral.



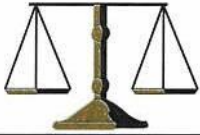
Por su parte, el recurrente en sus agravios indica: Que ratifica lo presentado en el recurso de revocatoria y documentos posteriores, indicando que **WABE MOTORS S.A.**, se inscribió desde el año 2002 y no existió oposición en contra del registro de la marca. Que el nombre comercial **WABE RENTE UN AUTO** se refiere a una actividad comercial dedicada al alquiler de vehículos, giro comercial que no tiene su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La misión y obligación del Registro de la Propiedad Industrial, así como la de este Tribunal Registral Administrativo, es garantizar la seguridad jurídica registral tanto para el consumidor como para todos aquellos usuarios de este servicio público. En este sentido los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el numeral 24 de su Reglamento explican si la coexistencia de los signos enfrentados pueden ser 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.

En este caso, el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos indica:

“Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.”



Del citado artículo se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber el



artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece:

“... 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...”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:

Signo	Wabe Motors Sports				WABE
Registro	Solicitado	Inscrito	Inscrito	Inscrito	Inscrito
N°	-----	78990	76989	185285	240019
Marca	Nombre Comercial	Nombre Comercial	Nombre Comercial	Marca de Servicios	Marca de Servicios
Protección y Distinción	Servicio de reconstrucción de vehículos, enderezado de carrocerías, pintura de vehículos, mantenimiento, pulido, mecánica en general y de vehículos deportivos	un establecimiento comercial dedicado al alquiler de vehículos	un establecimiento dedicado a la pintura, enderezado, preparación de pinturas, protección de carrocerías y chasis, para vehículos	Reparación y pintura de vehículos colisionados y reparación en general de vehículos	Servicios de gestión comercial, importación y exportación de artículos relacionados con vehículos, publicidad relacionada con reparación de vehículos.
Titular	Wabe Motors Sports S.A.	Arrendadora del Istmo S.A.	Wabe Carrocería y Pintura S.A.	Wabe Carrocería y Pintura S.A.	Wabe Carrocería y

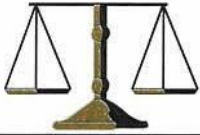


Pintura S.A.

Así como

Signo	Wabe Motors Sports	WABE	WABE	WABE	WABE
Registro	Solicitado	Inscrito	Inscrito	Inscrito	Inscrito
N°	-----	240021	240018	240017	240020
Marca	Nombre Comercial	Marca de Servicios	Marca de Servicios	Marca de Servicios	Marca de Servicios
Protección y Distinción	Servicio de reconstrucción de vehículos, enderezado de carrocerías, pintura de vehículos, mantenimiento, pulido, mecánica en general y de vehículos deportivos	Servicios de financiamiento relacionado con vehículos	Servicios de alquiler de vehículos, almacenamiento y transporte de piezas de vehículos, remolque y transporte de vehículos.	Servicios de personalización y acabados relacionados con vehículos	Servicios de capacitación relacionada con reparación, mantenimiento e inspección de vehículos. Seminarios y eventos especiales relacionados con reparación, mantenimiento e inspección de vehículos
Titular	Wabe Motors Sports S.A.	Wabe Carrocería y Pintura S.A.	Wabe Carrocería y Pintura S.A.	Wabe Carrocería y Pintura S.A.	Wabe Carrocería y Pintura S.A.

Del cotejo correspondiente, entre la solicitada y las inscritas, se determina que gráficamente la parte denominativa es idéntica aunque el diseño sea diferente, pero el término **WABE** es el relevante, una palabra que no tiene significado conceptual alguno, más bien un significado

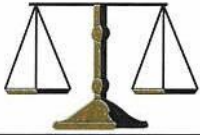


propio pues se trata de un apellido de descendencia inglesa y escocesa, mismo que utilizará el consumidor para referirse al producto, por ende desde el punto de vista fonético, la vocalización del signo es la misma, cuestión que produciría confusión en el mercado consumidor, pues se genera la percepción de que se está ante la misma marca. Desde el punto de vista ideológico, la fuerza de la palabra **WABE** es la dominante y preponderante que queda retenida en la mente del consumidor por su distintividad, incluso ya reconocida en el mercado costarricense como un taller versátil para todo tipo de vehículos automotores.

Si bien es cierto el signo solicitado “**Motors Sports**” así como los signos inscritos se componen de varias palabras, mismos que no aportan una distintividad suficiente ni diferenciación entre una y otra, son palabras que con relación a los servicios que distinguen, no le agregan distintividad al signo, aun y cuando el recurrente especifique que dichos servicios se trataran especialmente sobre vehículos deportivos, al fin y al cabo son los mismos medios de transporte automotor que serán reparados, reconstruidos, tendrán mantenimiento de mecánica, enderezado, pintura, todos que pueden a la vez arrendarse, razón por la que no es de aplicación el principio de especialidad marcaria, ya que los signos se refieren a servicios relacionados entre sí, teniendo los signos el mismo giro comercial.

Se debe recordar que la doctrina ha manifestado que la denominación o parte denominativa de una marca es el elemento principal, porque es lo que el consumidor retiene en su mente. Las palabras “**Motors Sports**” no vienen a aportar un elemento que permita evitar un riesgo de confusión.

Bajo tal entendimiento, la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos así como su Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, al causar **riesgo de confusión** y **riesgo de asociación**, respectivamente al mercado consumidor o a otros comerciantes, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se



pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos no solo sean iguales o similares, sino también pretendan proteger los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados, como lo es este caso.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que los servicios a proteger por el signo solicitado, están relacionadas con los productos y servicios de los signos inscritos. Adviértase, que en lo que interesa el nombre comercial **Wabe Motors Sports** pretende distinguir y proteger “*Servicio de reconstrucción de vehículos, enderezado de carrocerías, pintura de vehículos, mantenimiento, pulido, mecánica en general y de vehículos deportivos*”, y en cada uno de los inscritos existe una identidad de servicios.

El hecho de que los listados por su orden protejan servicios y actividades que están relacionados y pertenezcan a un sector de publicidad y mercadeo vinculados entre sí, abonado a que los signos son similares en su parte denominativa, se configura el riesgo de confusión en el consumidor, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir los signos distintivos.

Resulta importante señalar en este escenario, que una vez registrado un signo y hasta tanto no haya sido cancelado, el mismo goza de la protección registral conforme lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Marcas, por lo que no puede aceptarse la inscripción de nuevos signos que contraríen otro inscrito en violación como es el caso que se conoce, del artículo 65 de la Ley de Marcas en perjuicio del consumidor, la libre competencia y los derechos inscritos, esto a efecto precisamente de garantizar los objetivos del sistema marcario dados en el artículo 1 de la Ley de Marcas supra citado.

De esta forma este Tribunal concluye, al igual que lo hizo el Registro, que los signos en cotejo son en su parte denominativa, gráfica, fonéticamente confundibles por sus grandes semejanzas, además de que los servicios protegidos y giro comercial están relacionados íntimamente determinándose en un visible riesgo de asociación de empresas que generaría la inscripción del signo solicitado por el señor Wabe Arce, rechazándose la inscripción del signo solicitado.



La tesis del recurrente sobre la prelación constituida a partir del nacimiento de la empresa **WABE MOTORS SPORTS, S.A.**, no es de recibo puesto que el tema y requisitos de *la prelación y el uso anterior* de las marcas, está contemplado en el artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, que es uso exclusivo para las marcas como para los otros signos distintivos, la norma indica:

“Artículo 4º.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

- a. Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.*
- b. Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.*

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.

El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo.”

El autor *Jorge Otamendi*, en su obra *Derecho de Marcas*, respecto al tema manifiesta lo siguiente:

“...El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable. Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a



dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por de la ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé actual y más adelante. Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”. Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales...” (Otamendi, 1999: pág. 142).

Aplicando la doctrina y normativa al caso concreto, la prelación es la preferencia o antelación con que un asunto debe ser atendido respecto de otro, el hecho de que el recurrente alegue que la sociedad **WABE MOTORS SPORTS, S.A.** le da un derecho de prelación para con su solicitud de marca, en razón de que fuera constituida en el año 2002, no tiene sustento ya que bien lo indica el artículo 245 del Código de Comercio:

“Independientemente de la inscripción en el Registro mercantil, las sociedades, para gozar de la protección del registro de Marcas de Comercio, deberán inscribir su razón o nombre comercial. (...)”

El hecho que la sociedad haya sido inscrita en el Registro de Personas Jurídicas, no implica que podrá inscribir marcas con la misma denominación en perjuicio de otras ya existentes a nivel registral, esa inscripción no es determinante, pues lo que se tiene que demostrar es el uso anterior de un signo relacionado con una actividad o servicio en este caso, para prevalecer sobre la petición de otro signo, igual o similar, este hecho no implica que el gestionante pueda inscribir marcas con la misma denominación en perjuicio de otras ya existentes a nivel registral.



Y como puede observarse en las certificaciones a folios 7 al 10, 109 y 110, el nombre comercial



inscrita el 3 de setiembre de 1991, así como



inscrito el

primero de abril de 1992, le corresponde más bien a la empresa **Wabe Carrocería y Pintura S.A.** esa prelación, siendo que este tema no es competencia para la resolución del caso en concreto ni aportan ningún elemento a favor del registro solicitado. El rechazo de la marca solicitada se basa en la similitud gráfica, fonética e ideológica de las marcas en conflicto.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, habiendo realizado el debido análisis y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y efectuado el estudio de los agravios del apelante, este Tribunal concluye, que deben aplicarse los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el 24 de su Reglamento, que indiscutiblemente lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico, así como que las marcas presentan similitudes y los servicios que protegen están íntimamente relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Tribunal y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados.

Por lo anterior es procedente confirmar la resolución de las once horas treinta y seis minutos veinticuatro segundos del ocho de mayo del dos mil quince, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Sirhan Joel Wabe Arce**, representante judicial de **WABE MOTORS SPORTS S.A.**, sobre la inscripción del nombre comercial **Wabe Motors Sports**, para proteger y distinguir “*Servicio de reconstrucción de vehículos, enderezado de carrocerías, pintura de vehículos, mantenimiento, pulido, mecánica en general y de vehículos deportivos*”.



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 el señor **Sirhan Joel Wabe Arce**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **WABE MOTORS SPORTS SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas treinta y seis minutos veinticuatro segundos del ocho de mayo del dos mil quince., la cual se **confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción del Nombre Comercial **WABE MOTORS SPORTS**. 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**.

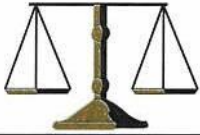
Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

TNR: 00.60.55