
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0286-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DEL REGISTRO DEL REGISTRO 240211

CORRESPONDIENTE A LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO: **WOLFOX**

WOLF APPLIANCE, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2014-3185)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0435-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta y tres minutos del siete de agosto de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, vecino de San José, cédula de identidad 103350794, en su condición de apoderado especial de la empresa **WOLF APPLIANCE, INC.**, constituida y existente bajo las leyes del Estado de Wisconsin, Estados Unidos de América, con domicilio actual en 2866 Bud's Drive Fitchburg, Wisconsin 53719, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:52:00 del 5 de marzo de 2019.

Redacta la jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 20 de setiembre de 2018 el abogado

Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición dicha, solicitó la nulidad del registro 240211 correspondiente a la marca de fábrica y comercio **WOLFOX**, que protege y distingue, “aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias”, en clase 11 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **COMERCIAL DE RERRAMIENTAS S.A. DE C.V.**

La Autoridad Registral, mediante resolución final dictada a las 10:52:00 horas del 5 de marzo de 2019, declaró sin lugar la solicitud de nulidad presentada por la representación de la empresa **WOLF APPLIANCE, INC.**, contra el registro 240211, en clase 11 de la nomenclatura internacional, correspondiente a la marca de fábrica y comercio **WOLFOX**, propiedad de la empresa **COMERCIAL DE RERRAMIENTAS S.A. DE C.V.**, por considerar que la empresa solicitante no compró la notoriedad de su marca, y mucho menos que se haya transgredido el inciso c) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Además, no logra demostrar con la prueba un derecho de prelación, no comprueba un uso anterior en Costa Rica. Tampoco demuestra que la marca inscrita tenga problemas intrínsecos porque es engaños, por lo que no resulta violatoria del artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa apelante **WOLF APPLIANCE, INC.**, apeló sin manifestar las razones de su inconformidad, y otorgada la audiencia de quince días, por parte de esta Instancia de alzada (folio 6 del legajo de apelación), no expresó agravios

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el Considerando I de la resolución venida en alzada, indicando que tienen su fundamento probatorio en las certificaciones visibles a folios 8 a 9, y 10 a 11 del expediente principal, respectivamente.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se comprobó la notoriedad ni el uso anterior en Costa Rica del signo **WOLF**, ni que ésta fuese engañosa.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIÓN DE LAS PROBANZAS PRESENTADAS. Se admiten los elementos probatorios visibles el primero a folios 8 y 9 del expediente principal, certificación de la marca de fábrica y comercio **WOLFOX**, registro 240211, clase 11 de la nomenclatura internacional, y el segundo a folios 10 y 11 del expediente principal, certificación de la solicitud 2018-000410, de la marca de fábrica y servicios **WOLF**, en clase 11 y 37 de la nomenclatura internacional.

QUINTO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Tribunal de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. En el presente asunto el recurrente no expresó agravios a favor de su recurso.

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de nulidad presentada por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **WOLF APPLIANCE, INC.**, contra el registro 240211,

correspondiente a la marca de fábrica y comercio **WOLFOX**, que protege y distingue aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias en clase 11 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.**, por considerar que:

“Si bien es cierto la parte promovente de las presentes diligencias aporta prueba la misma no es suficiente...la declaración jurada suscrita no es suficiente ni determinante para el reconocimiento de la notoriedad de la marca WOLF, es decir no constan documentos, para precisar el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público consumidor, no sabemos cuál es la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión, geografía y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hecha por la empresa para promocionarla en Costa Rica. Tampoco se aporta una declaratoria de autoridad competente que permita determinar con certeza que en su país de origen la marca WOLF es notoria.

... En este sentido se denota que no existe prueba pertinente y útil que nos brinde algún dato relevante para declarar la notoriedad del signo. En consecuencia, no se demuestra la notoriedad alegada de la marca del gestionante, no se cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni los artículos de la Ley de Marcas supra citados que buscan resguardar los derechos con que goza una marca notoria...

... Por otro lado y siguiendo con este bloque de legalidad, esta vez con respecto al tema del uso...se determina que la declaración jurada suscrita no comprueba el solicitante haber tenido un uso anterior en Costa Rica a la fecha de inscripción del registro 240211, no demostró que cuenta con un mejor derecho de propiedad sobre el signo registrado. La

empresa WOLF APPLIANCE INC no aportó prueba legalmente válida que denotara que sus productos hayan sido puestos en el mercado costarricense en la cantidad y el modo que normalmente corresponde en un espacio temporal anterior al del registro 240211... el solicitante de las presentes diligencias comprobó que le haya dado uso a sus productos de acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

No logró establecer o precisar un uso efectivo, real y valedero previo, del signo distintivo del cual aduce ser titular...

Además, tampoco se comprobó la alegada notoriedad del signo y mucho menos que con la inscripción del registro 240211, se haya transgredido lo dispuesto por el inciso c del artículo 8, ya que en ningún modo se pudo comprobar la existencia de un mejor derecho o un uso anterior sobre el signo por parte del solicitante. Así mismo tampoco logró comprobar que existiera una mala fe en la inscripción del registro 240211, ya que ni siquiera existe una relación formal o informal entre las empresas.

Y por último, ... Con fundamento en la normativa citada, es criterio de este Registro que el signo en cuestión no resulta engañoso para el consumidor medio. Así es criterio de este Registro, que conforme a lo establecido tanto por la doctrina y jurisprudencia encontramos que el signo no resulta violatorio de la prohibición por razones intrínsecas establecida por el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas, razón por la cual se rechaza el argumento dado por el solicitante de la nulidad”.

Finalmente declara sin lugar la solicitud de nulidad presentada por la empresa **WOLF APPLIANCE INC.**, contra el registro de la marca **WOLFOX**, registro 240211, en clase 11 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **COMERCIAL DE HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.**, en virtud de que su inscripción se realizó acorde con la normativa de rito.

SÈTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **WOLF APPLIANCE, INC.**, contra la resolución final venida en alza, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **WOLF APPLIANCE, INC.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:52:00 horas del 5 de marzo del 2019, la que en este acto **se confirma**. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.