



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0625-TRA-PI**

**Solicitud de nulidad de marca “CHACO (DISEÑO)”**

**WOLVERINE INTERNATIONAL L.P., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 198856)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

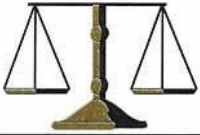
### ***VOTO No. 948-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-532-390, en su calidad de Apoderado de la empresa **WOLVERINE INTERNATIONAL LP.**, sociedad domiciliada en los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y tres minutos, treinta y cuatro segundos del trece de junio de dos mil once.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 15 de febrero de 2011, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, de calidades y condición indicadas, solicitó la declaratoria de nulidad de la marca “**CHACO (DISEÑO)**”, Registro No. **198856**, inscrita en clase 25 internacional a nombre de la señora **Karol Rosibelle Castillo Mena**.



**SEGUNDO.** Que conferida la audiencia respectiva, por el citado Registro, se apersona la señora Karol Rosibelle Castillo Mena, oponiéndose a lo pretendido por la accionante.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta y tres minutos, treinta y cuatro segundos del trece de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la acción de nulidad interpuesta por la empresa **WOLVERINE INTERNATIONAL L.P.**

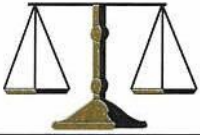
**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el Licenciado Zurcher Gurdián, en la condición señalada, recurrió la resolución referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

**QUINTO.** Que mediante resolución dictada por este Tribunal Registral a las trece horas del veinticuatro de agosto de dos mil doce, se solicitó a la recurrente que; con el carácter de prueba para mejor proveer, presentara los elementos probatorios necesarios para demostrar la notoriedad de la marca CHACO cuya titularidad reclama la empresa Wolverine International, L.P., siendo que dicha prevención no fue respondida por la parte interesada.

**SEXTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 la Juez Ortiz Mora, y;*

**CONSIDERANDO**



**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Por ajustarse al mérito de los autos, este Tribunal admite como propio el elenco de hechos tenidos por demostrados en la resolución impugnada, únicamente advirtiendo que el sustento probatorio de los mismos se encuentra a folios 40 y 38, respectivamente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal enlista como tal los siguientes: **1.-** Que la marca CHACO, cuya titular es la empresa gestionante, ostente la condición de marca notoria. **2.-** Que la señora Karol Rosibelle Castillo Mena, haya actuado con mala fe al solicitar la inscripción de su marca CHACO inscrita con el **Registro 198856**.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de nulidad planteada contra la inscripción de la marca “**CHACO (DISEÑO)**”, inscrita en clase 25 de la nomenclatura internacional, porque tuvo por demostrado que su registro no contraviene el inciso c) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dado que no logró acreditarse el uso de la marca por parte de la empresa gestionante, ni su notoriedad y tampoco que la titular del signo inscrito en nuestro país haya actuado con mala fe al solicitar su registro.

Por su parte, la recurrente omite exponer ante esta Instancia de Alzada los agravios que fundamentan su inconformidad con lo resuelto, ante lo que este Tribunal en su condición de contralor de la legalidad de las resoluciones definitivas que dicten los Registros que conforman el Registro Nacional, procede a realizar el análisis íntegro del presente asunto.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** El fundamento expuesto por la parte accionante consiste en un supuesto uso anterior de su marca en otros países, así como su eventual notoriedad. Aunado a ello, afirma que existió mala fe por parte de la titular de la marca en Costa Rica.

Conferida la audiencia de ley a la titular del signo inscrito, esta se apersona ante este Tribunal y

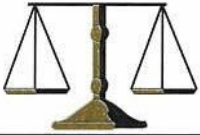


manifiesta que a pesar de estar inscrito el signo para proteger vestuario, calzado y sombrería, éste realmente está siendo utilizado para vestuario, por cuanto ella tiene un negocio pequeño, un taller de costura. Afirma que el denominativo utilizado lo es razón de que de esa forma se le dice a su hijo Isaac y fue en su honor que decidió inscribir su marca como CHACO. Agrega que ella paga los impuestos correspondientes, incluso aporta documento expedido por la Dirección General de Tributación (ver folio 57) en donde se certifica que ella es contribuyente. Afirma que ella en ningún momento pretendió apropiarse de la marca internacional CHACO, la cual, según afirma la representación de la solicitante, es una marca de sandalias reconocida mundialmente.

Lamentablemente; considera esta Autoridad de Alzada, que la empresa gestionante no demuestra el uso anterior de su marca en Costa Rica y, mucho menos, aporta prueba suficiente a los efectos de verificar que ostenta una condición de notoriedad que exija una protección especial por parte de la autoridad registral. Lo anterior, por cuanto, la prueba aportada por la empresa gestionante consiste en una serie de documentos en idioma extranjero, sin legalizar ni certificar, de la cual este Tribunal dio oportunidad que aportaran más prueba o que ajustaran a derecho la ya presentada. Sin embargo, la recurrente no se presentó ni contestó la prevención de prueba para mejor proveer conferida y por lo tanto lo procedente es confirmar la resolución del Registro, quien rechazo su solicitud de nulidad precisamente por falta de prueba.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal concuerda con el Registro *a quo* al rechazar la solicitud de nulidad de la marca “**CHACO (DISEÑO)**”, en clase 25, propiedad de **Karol Rosibelle Castillo Mena**, y en consecuencia se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdían**, en representación de la accionante **Wolverine International LP**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y tres minutos, treinta y cuatro segundos del trece de junio de dos mil once, la cual en este acto se confirma.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y 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 expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdían**, en representación de la accionante **Wolverine International LP**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y tres minutos, treinta y cuatro segundos del trece de junio de dos mil once, la cual en este acto se confirma, rechazando la solicitud de nulidad de la marca **“CHACO (DISEÑO)”**, inscrita bajo el Registro No. 198856. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

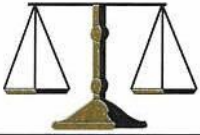
*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.91**

**NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA**

**TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.90**