RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0340-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE MARCA DE FABRICA, COMERCIO Y SERVICIOS (WOLF) (11, 37)

WOLF APPLIANCE, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-0410)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0029-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta minutos del veintisiete de marzo del dos mil veinte.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, mayor de edad, abogada, divorciada, con cédula de identidad 1-785-618, vecina de San José, en representación 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 la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:45:16 horas del 12 de junio del 2018.

Redacta la Jueza Quesada Bermúdez y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. **OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 18 de enero del 2018 el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa **WOLF APPLIANCE, INC.**, solicitó el registro de la marca de fábrica, comercio y servicios "**WOLF**", que protege y distingue en clase 11 internacional "Electrodomésticos para

cocinar operados por medio de gas o en forma eléctrica", y en clase 37 internacional "Servicios de instalación, mantenimiento, servicio y reparación de electrodomésticos para cocinar operados por medio de gas o en forma eléctrica"; asimismo, el 13 de marzo del 2018, el solicitante limita la lista de productos en clase 11 internacional de la siguiente forma: "Electrodomésticos para cocinar operados por medio de gas o en forma eléctrica, a saber, cocinas, estufas, hornos de pared campanas de ventilación para cocinas, parrillas para barbacoas y hornos para calentamiento". Mediante resolución de las 10:45:16 horas del 12 de junio del 2018 el Registro de la Propiedad Industrial, al amparo del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la inscripción solicitada indicando que se declara la inadmisibilidad por razones extrínsecas ya que el signo solicitado causa confusión con el signo registrado: existe identidad en cuanto a los productos de la clase 11 y se deriva una asociación de estos productos con los servicios de la clase 37 internacional. Inconforme con lo anterior, la representación de la empresa **WOLF APPLIANCE**, **INC.**, interpuso recurso de apelación y en la audiencia otorgada por este Tribunal entre sus agravios indicó lo siguiente: como primer punto solicita que se dicte un suspenso en el trámite de inscripción que se conoce bajo este expediente, por cuanto simultáneamente se presentó proceso de nulidad del registro de la marca WOLFOX (diseño) No. 240211, que es la marca por la cual se ha rechazado la solicitud de registro de su representada; por otra parte, indica que permitir que una marca como WOLFOX en clase 11 impida el registro de la marca WOLF que es original y exclusiva para productos de clase 11 es negar a su verdadero titular el ejercicio de su derecho a proteger la marca, por un actuar de un tercero que va en contra de lo que dicta la Ley de Marcas. Mediante resolución interlocutoria de las 16:05 horas del 24 de octubre del 2018, este Tribunal suspende el conocimiento del recurso de apelación hasta tanto sea resuelta esa solicitud de nulidad.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1- Que mediante Certificación RNPDIGITAL-1932949-2019, del 4 de diciembre del 2019, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio WOLFOX**,** registro 240211, cuyo titular es COMERCIAL DE HERRAMIENTAS S.A. de C.V., vigente hasta el 5 de diciembre del 2024, en clase 11 internacional, para proteger y distinguir: "Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias" (ver folio 50 legajo digital de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de marca de fábrica y comercio a folio 50 del legajo digital de apelación.

QUINTO. Integrado el órgano colegiado de este Tribunal, se procede a conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto, por lo que se levanta el suspenso ordenado en el auto de las 16:05 horas del 24 de octubre del 2018. Una vez 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Revisado el expediente por este Tribunal, inicialmente se ordena el levantamiento del suspenso dictado pues ya fue resuelto el proceso de nulidad del registro de la marca WOLFOX (expediente 2019-0286-TRA-PI) por lo que procede continuar con el conocimiento del presente asunto; por ello se analiza la Certificación RNPDIGITAL-1932949-2019, de las 13:56:37 horas del 4 de diciembre del 2019, visible a folio

50 del legajo de apelación, en la cual se indica que la marca de fábrica y comercio WOLFOX, registro 240211 continúa inscrita y vigente hasta el 5 de diciembre del 2024.

La normativa marcaria es clara en que se debe negar el registro de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde se declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

> Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte este último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, ordena el cotejo de estos. En este sentido el mencionado artículo señala:

> 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 la misma.

El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación con ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que

> El ***cotejo marcario*** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles […] Con el ***cotejo gráfico*** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el ***cotejo fonético*** se verifican tanto las similitudes auditivas

> como la pronunciación de las palabras. […] Así tenemos que: la ***confusión visual*** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la ***confusión auditiva*** se da cuando la pronunciación de las palaras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, la marca inscrita y la marca propuesta, son las siguientes:

Signo	**WOLF**	WOLFOX
Estado	**Solicitado**	**Inscrito**
Registro	**------**	**240211**
Marca	**de fábrica, comercio y servicios**	**de fábrica y comercio**
Protección y Distinción	**<u>Clase 11</u>: Electrodomésticos para cocinar operados por medio de gas o en forma eléctrica, a saber, cocinas, estufas, hornos de pared campanas de ventilación para cocinas, parrillas para barbacoas y hornos para calentamiento** **<u>Clase 37</u>: Servicios de instalación, mantenimiento, servicio y reparación de electrodomésticos para cocinar operados por medio de gas o en forma eléctrica**	**Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.**
Clase	**11 y 37**	**11**
Titular	**WOLF APPLIANCE, INC.**	**COMERCIAL DE HERRAMIENTAS S.A. de C.V.**

Del cotejo correspondiente, entre la marca solicitada y la inscrita, se determina que gráfica y fonéticamente coinciden fuertemente en el aspecto denominativo. Nótese que su elemento tópico, es decir, las cuatro letras con que inicia la palabra de la marca solicitada, coinciden en su acomodo y disposición con las de la marca inscrita, difiriendo únicamente en las letras "OX" correspondientes a esta última, donde a nivel visual y auditivo no genera mayor diferencia entre una y otra para evitar algún tipo de confusión; más aún al momento de vocalizarlos surge una sólida coincidencia en su pronunciación y sonoridad que desprende, razón por la que podría generar al consumidor un riesgo de confusión y asociación empresarial. La palabra WOLF se considera elemento dominante, toda vez que esta constituye el nombre de la marca y es la forma en que comúnmente es buscada en el mercado, siendo que el consumidor las concibe como el elemento fuerte de la marca.

WOLF

Desde el punto de vista ideológico, ambos signos son muy similares y proyectan la misma idea al consumidor; la palabra WOLF que traducido al español es LOBO (Diccionario General español-inglés Larousse, 1º edición, Ediciones Larousse. 1983. pág. 492) se encuentra incluida en la marca inscrita, existiendo entonces en el cotejo ideológico realizado, más semejanzas que diferencias.

Ahora bien, con respecto a la relación existente de los productos del signo solicitado y la marca inscrita, la similitud deviene de la clase 11, específicamente en los "aparatos de cocción" de la inscrita, pues por la naturaleza están contenidos en todos los solicitados por la apelante, sean

"electrodomésticos para cocinar operados por medio de gas o en forma eléctrica, a saber, cocinas, estufas, hornos de pared campanas de ventilación para cocinas, parrillas para barbacoas y hornos para calentamiento", estos comparten idénticos canales de distribución y comercio, y buscan la protección de productos para la cocina. Misma suerte corre la clase 37 solicitada, en cuanto a los "servicios de instalación, mantenimiento, servicio y reparación de electrodomésticos para cocinar operados por medio de gas o en forma eléctrica"; al existir una similitud gráfica, fonética e ideológica sumada a la relación de productos y servicios, es que puede darse la existencia de un riesgo de confusión, ya que el consumidor consideraría que el giro comercial que va a distinguir la marca solicitada y la de los signos inscritos, procede de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendido por la normativa. De aceptarse su coexistencia, se permitiría el riesgo de confusión que trata de evitar el numeral 8, inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que descansa en las funciones que debe tener todo signo para ser considerado una marca, a saber: a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria transparente.

De igual forma, tomando en consideración lo expuesto, es claro que el elemento que provoca confundibilidad es el nombre con el que se identifican los productos y servicios que protegen y distinguen cada una de las marcas; ambas protegen o intentan proteger coincidentemente la clase 11 de la clasificación internacional, la cual guarda estrecha relación con la clase 37, propiciándose además, el riesgo de confusión directa en el consumidor, al pretender inscribir una marca para proteger productos relacio nados con la registrada.

En el presente asunto, las semejanzas entre los signos son mayores que las diferencias y por ende no es factible la coexistencia de los signos contrapuestos. Se advierten similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, junto con productos relacionados, esta similitud de productos protegidos por ser de la misma naturaleza implica la posibilidad de asociación y confusión para el consumidor quien podría ser engañado y frustrar su expectativa de calidad y seguridad. Esta posibilidad de

confusión puede llevar al consumidor a asociar el origen del producto y su marca afectando a los titulares de la marca inscrita y siendo obligatorio tutelar los derechos marcarios inscritos.

SÈTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada 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 la licenciada María Vargas Uribe, en representación de la empresa **WOLF APPLIANCE**, **INC.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:45:16 horas del 12 de junio del 2018, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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 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. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias ***Guadalupe Ortiz Mora***

Maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:
MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33