

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0620-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “ ”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-4112)

TRIGG LABORATORIES, INC., Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0253-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinte minutos del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Francisco José Rucavado Luque**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0695-0535, en su condición de apoderado especial de la empresa **TRIGG LABORATORIES, INC.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de California, domiciliada en California, USA, 28650 Braxton Ave., Valencia, CA 91355, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:01:55 horas del 7 de noviembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de mayo del 2016, la licenciada **Melissa Mora Martin**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad No. 1-1041-0825, solicitó la inscripción de



la marca de fábrica y comercio “  ”, para proteger y distinguir: “*Aceites para masajes; geles de masaje sin fines médicos; aceites esenciales para uso personal; productos de aroma terapia, a saber, aceites perfumados y lociones usadas para producir aromas cuando se calientan; productos para el baño, a saber, aceites, cremas, y lociones; cremas y aceites para el cuerpo; lociones corporales; geles, espumas, cremas y lociones de afeitar; excluyendo específicamente productos para el cuidado del cabello*”, **en clase 03 internacional**; y “*lubricantes personales, a saber, geles, gelatinas, aceites y lociones para ser usados como lubricantes personales, lubricantes personales a base de silicón, lubricantes personales a base de aceite, lubricantes personales a base de agua y lubricantes personales enriquecidos con vitaminas y hierbas y otros tratamientos a base de plantas; geles íntimos usados como lubricantes personales y coadyuvantes para la excitación sexual; humectantes vaginales; preparaciones tópicas, a saber, espray, geles y cremas para mejorar la excitación sexual*”, **en clase 05 internacional**.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:15:55 horas del 28 de julio de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existe inscrita la marca de fábrica “**WET ONES**”, bajo el registro número 141412, propiedad de la empresa **PLAYTEX PRODUCTS, LLC.**, para proteger y distinguir productos idénticos y relacionados en la clase 03 de la nomenclatura internacional.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de octubre de 2016, la licenciada **Melissa Mora Martin**, en representación de la empresa **TRIGG LABORATORIES INC.**, limitó la lista de productos de la clase 03, de la siguiente manera: “*aceites para masajes; geles de masaje sin fines médicos; aceites esenciales para uso personal; productos de aroma terapia, a saber, aceites perfumados y lociones usadas para producir aromas cuando se calientan; productos para el baño, a saber, aceites, cremas,*

*y lociones; cremas y aceites para el cuerpo; lociones corporales; geles, espumas, cremas y lociones de afeitar; **excluyendo específicamente** productos para el cuidado del cabello, **cosméticos y toallas húmedas**".*

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las 15:01:55 horas del 7 de noviembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: "... **POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas ...* **SE RESUELVE:** **Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para Aceites para masajes; geles de masaje sin fines médicos; aceites esenciales para uso personal; productos de aroma terapia, a saber, aceites perfumados y lociones usadas para producir aromas cuando se calientan; productos para el baño, a saber, aceites, cremas, y lociones; cremas y aceites para el cuerpo; lociones corporales; geles, espumas, cremas y lociones de afeitar; excluyendo específicamente productos para el cuidado del cabello, cosméticos y toallas húmedas, en clase 3 internacional; siendo procedente para Lubricantes personales, a saber, geles, gelatinas, aceites y lociones para ser usados como lubricantes personales, lubricantes personales a base de silicón, lubricantes personales a base de aceite, lubricantes personales a base de agua y lubricantes personales enriquecidos con vitaminas y hierbas y otros tratamientos a base de plantas; geles íntimos usados como lubricantes personales y coadyuvantes para la excitación sexual; humectantes vaginales; preparaciones tópicas, a saber, spray, geles y cremas para mejorar la excitación sexual, en clase 5 internacional. ...".**

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de noviembre de 2016, el licenciado **Francisco José Rucavado Luque**, en representación de la empresa **TRIGG LABORATORIES, INC.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de Reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

SEXTO. Que a la substanciación 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “WET ONES”, propiedad de la empresa **EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC.**, bajo el número de registro 141412, desde el 24 de setiembre de 2003, vigente hasta el 24 de setiembre de 2023, para proteger y distinguir: *“preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en lavandería, preparaciones para limpiar, restregar y abrasivas, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos y toallas premojadas impregnadas con detergentes para uso personal”*, en clase 03 de la nomenclatura internacional. (ver folios 18 y 19 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción

de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “WET ONES”, en la clase 03 del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos idénticos, similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés en dicha clase, razón por la cual rechaza parcialmente la inscripción para los productos de la clase 03, sean: *“aceites para masajes; geles de masaje sin fines médicos; aceites esenciales para uso personal; productos de aroma terapia, a saber, aceites perfumados y lociones usadas para producir aromas cuando se calientan; productos para el baño, a saber, aceites, cremas, y lociones; cremas y aceites para el cuerpo; lociones corporales; geles, espumas, cremas y lociones de afeitar; excluyendo específicamente productos para el cuidado del cabello, cosméticos y toallas húmedas”*, y ordena continuar con el trámite para los productos de la clase 05 del nomenclátor internacional, sean: *“lubricantes personales, a saber, geles, gelatinas, aceites y lociones para ser usados como lubricantes personales, lubricantes personales a base de silicón, lubricantes personales a base de aceite, lubricantes personales a base de agua y lubricantes personales enriquecidos con vitaminas y hierbas y otros tratamientos a base de plantas; geles íntimos usados como lubricantes personales y coadyuvantes para la excitación sexual; humectantes vaginales; preparaciones tópicas, a saber, spray, geles y cremas para mejorar la excitación sexual”*, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, toda vez que el signo solicitado “WET” es fonética e ideológicamente similar al signo registrado, y podría confundir al consumidor, más aún si protege productos de la misma naturaleza en clase 03 internacional [aceites esenciales] los cuales podrían tener los mismos canales de distribución y comercialización y van dirigidos al mismo consumidor, sin que el consumidor medio pueda diferenciar el origen empresarial.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en sus escritos de apelación y de expresión de agravios, lo siguiente:

- 1- Que limitó la lista de productos en la clase 03 de la nomenclatura internacional: excluye: cosméticos y toallas húmedas.
- 2- Que debe aplicarse principio de especialidad.
- 3- Que existen diferencias gráficas y fonéticas.
- 4- Que no se puede monopolizar el término “wet”.
- 5- Que las marcas han coexistido en el comercio.
- 6- Que existen muchas marcas con la denominación “wet” por lo que no hay confusión posible
- 7- Que los productos protegidos por la marca “WET ONES” no tienen relación alguna con cremas y geles.
- 8- Que se debe valorar el diseño aportado: es característico y distintivo, no siendo susceptible de engaño o confusión para el consumidor.
- 9- Que la palabra adicional en el signo inscrito “ONES” hace diferencia.
- 10- Que debe darse un peso contundente a los elementos gráficos que componen el diseño de la marca solicitada, lo cual no se hizo en la resolución apelada, dándose únicamente peso a lo denominativo.
- 11- Que no hay similitud fonética por la existencia de “ONES” en el signo inscrito.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que las marcas enfrentadas, son por su parte un signo mixto la marca solicitada “**Wet (DISEÑO)**”, y un signo puramente denominativo la marca inscrita “**WET ONES**”, razón por la cual debe determinarse cuál es el elemento preponderante en cada una de ellas. Sobre el

particular se ha dicho que: “... *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. ...*” (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232). Asimismo, debe proceder este Tribunal a realizar un cotejo de los productos de cada uno de los signos enfrentados, ello en razón de que la resolución recurrida rechaza puntualmente los productos de la clase 03 de la marca solicitada, anteriormente citados.

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**Wet (DISEÑO)**” y la inscrita “**WET ONES**”, observa este Tribunal que el término “**WET**”, se constituye en el elemento preponderante de los signos enfrentados, así como en el factor tópico, siendo en éste término donde se encuentra la percepción por parte de los consumidores y hacia dónde se dirige directamente su atención, además de ser para algunos productos idénticos, similares y otros directamente relacionados en la clase 05 de la nomenclatura internacional, pudiendo además suponerse, por la relación que hay entre dichos productos, que los protegidos con la marca inscrita incluida dentro de la solicitada, pertenecen a la misma familia que los de esta.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**Wet (DISEÑO)**”, solicitado como un signo mixto, y el signo inscrito “**WET ONES**”, propiedad de la empresa **EDGE POWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC.**, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, tal y como lo estableció el Órgano a quo, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita “**WET ONES**”. En relación al aspecto gráfico de la marca solicitada, nótese que esta

se encuentra inserta dentro de la marca inscrita, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una similitud visual e ideológica. Además, la coexistencia de tal término conlleva también a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición. Todas estas razones por las cuales debe aplicarse en este caso el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos, sea dar más relevancia a las similitudes que a las diferencias entre los signos en conflicto, más en este caso, en el que el elemento central de ambas marcas, es idéntico.

En esta relación se advierte una identidad desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, que genera un riesgo de confusión y un riesgo de asociación para el público consumidor, ya que se advierte una identidad y una relación tal y como lo estableció el Órgano a quo, únicamente para los productos de la clase 03 de la nomenclatura internacional de la marca solicitada con los de la inscrita: *“aceites para masajes; geles de masaje sin fines médicos; aceites esenciales para uso personal; productos de aroma terapia, a saber, aceites perfumados y lociones usadas para producir aromas cuando se calientan; productos para el baño, a saber, aceites, cremas, y lociones; cremas y aceites para el cuerpo; lociones corporales; geles, espumas, cremas y lociones de afeitarse; excluyendo específicamente productos para el cuidado del cabello, cosméticos y toallas húmedas”*. Por ello debe denegarse el signo solicitado para la clase 03 de la nomenclatura internacional, y continuarse con el trámite de inscripción para los productos de la clase 05 de la nomenclatura internacional, sean: *“lubricantes personales, a saber, geles, gelatinas, aceites y lociones para ser usados como lubricantes personales, lubricantes personales a base de silicón, lubricantes personales a base de aceite, lubricantes personales a base de agua y lubricantes personales enriquecidos con vitaminas y hierbas y otros tratamientos a base de plantas; geles íntimos usados como lubricantes personales y coadyuvantes para la excitación sexual; humectantes vaginales; preparaciones tópicas, a saber, espray, geles y cremas para mejorar la excitación sexual”*, en virtud que este Tribunal considera que estos productos no se encuentran relacionados con los de la marca inscrita que nos ocupa, siendo otra totalmente distinta su naturaleza, por lo que

con base en el principio de especialidad procede su inscripción. Lo anterior, a fin de evitar la confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, como sucede en este caso, con los productos de la clase 03 de repetida cita, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de nuestra Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal avala la resolución del órgano a quo y considera que al signo objeto de denegatoria para la totalidad de los productos de la clase 03 de la nomenclatura internacional, le es aplicable el inciso a) así como el b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Ha de indicarse que, la normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar o idéntica a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios; y consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita para los productos solicitados de la totalidad de la clase 03 de la nomenclatura internacional ya citados.

En cuanto al agravio de la apelante, acerca de que el vocablo “**ONES**” en la marca inscrita, crea la diferencia gráfica, fonética e ideológica, es criterio de este Tribunal que entre los signos enfrentados el elemento “**WET**” del signo pedido está íntegramente contenido en la marca

inscrita, y respecto de los productos rechazados puede llevar a causar confusión en el consumidor sobre el origen empresarial.

En lo que respecta al agravio de que hay otras marcas con el vocablo “WET” inscritas, debe tener claro el apelante que el marco de calificación difiere de una solicitud a otra, la calificación que se realiza, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores que en su composición incluyan un determinado elemento denominativo, sino que en su conjunto el signo propuesto goce de la distintividad necesaria para no confundir al consumidor, y además, es conforme al análisis de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto, es decir la inscripción de signos distintivos es independiente.

Finalmente, en cuanto al agravio de la visión de conjunto, más concretamente que debe darse un peso contundente a los elementos gráficos que componen el diseño de la marca solicitada, lo cual no se hizo en la resolución apelada, dándose únicamente peso a lo denominativo, debe señalar este Tribunal que los signos no han sido cotejados por partes, sino que de la visión de conjunto se puede apreciar claramente que el uso del vocablo “WET” en ambos signos es lo suficientemente fuerte como para provocar confusión en el consumidor respecto de los productos de la clase 03 de la nomenclatura internacional, más no para los productos de las clase 05 que se pidieron en el listado ya que son de otra naturaleza y no guardan relación alguna con los productos de la marca inscrita en clase 03, ya que son ofrecidos al público a través de diferentes medios y se dirigen a distintos tipos de consumidores, por lo que estos no van a estar expuestos a estas marcas en los mismos canales de distribución.

Concluye este Tribunal que, si bien es cierto existen elementos gráficos en la marca solicitada que diferencian ésta respecto de la marca inscrita -que es únicamente denominativa-, también es cierto que la partícula preponderante o factor tópico en ambas es la denominación “WET”,

aunque en un caso se acompañe de gráfico y en otro de otra denominación: “ONES” que en todo caso hace referencia a “WET”. Esto hace que, en una valoración de productos a proteger y distinguir, dadas las similitudes en el cotejo, estos deben ser más distantes, aunque no necesariamente de distinta clasificación. En el presente caso, los productos de la solicitada están relacionados en clase 03 con los de la marca inscrita, compartiendo canales de distribución, por lo que es factible la posibilidad de riesgo de confusión o riesgo de asociación.

Por todo lo anteriormente expuesto, se debe rechazar la solicitud y los agravios que sustentan la apelación.

Se concluye así que por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas para los productos solicitados en la clase 03 de la nomenclatura internacional de repetida cita, por encontrarse inscrita la marca de fábrica “WET ONES”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “Wet (DISEÑO)”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente, es rechazar los agravios formulados por el recurrente por resultar improcedentes según fue analizado y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Francisco José Rucavado Luque**, en su condición de apoderado especial de la empresa **TRIGG LABORATORIES, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:01:55 horas del 7 de noviembre de 2016, la cual se confirma.

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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 licenciado **Francisco José Rucavado Luque**, en su condición de apoderado especial de la empresa **TRIGG LABORATORIES, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:01:55 horas del 7 de noviembre de 2016, la cual se confirma. 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

Katty Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33