



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2014-0231-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “STONE WAVE”

TELEBRANDS CORP, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-9478)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 774-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cuarenta minutos del diez de noviembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **TELEBRANDS CORP**, sociedad organiza y existente bajo las leyes del Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, nueve minutos, treinta y nueve segundos del diez de febrero del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de noviembre del dos mil trece, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo “**STONE WAVE**” como marca de fábrica para proteger y distinguir, “utensilios de cocina para usar en hornos de microondas, a saber, cerámicas utilizadas para calentar y platos para cocinar, en clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.



SEGUNDO. En resolución de las quince horas, nueve minutos, treinta y nueve segundos del diez de febrero del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de febrero del dos mil catorce, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **TELEBRANDS CORP**, interpuso recurso de apelación, y el Registro aludido, mediante resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y siete minutos, treinta y un segundos del veintiocho de febrero del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 causen 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 de julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 20 de agosto de 1997, y vigente hasta el 9 de agosto del 2017, la marca de fábrica **“WAVE”** bajo el registro número **103243**, en clase **21** Internacional, propiedad de la empresa **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**, la cual protege y distingue, “utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no sean metales preciosos o chapeados), peines, esponjas, cepillos (excepto pinceles) materiales para la fabricación de cepillos, instrumentos y materiales de



limpieza, viruta de hierro, vidrio sin o semi trabajado (excluyendo vidrio usado en la construcción) cristalería, porcelana y loza no incluidas en otras clases y cepillos dentales”. (Ver folios 29 a 30).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso se está solicitando la marca de fábrica “**STONE WAVE**”, para proteger y distinguir “utensilios de cocina para usar en hornos de microondas, a saber, cerámicas utilizadas para calentar y platos para cocinar”, en clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta a folios 29 a 30, la marca de fábrica “**STONE WAVE**” para proteger y distinguir, “utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no sean metales preciosos o chapeados), peines, esponjas, cepillos (excepto pinceles) materiales para la fabricación de cepillos, instrumentos y materiales de limpieza, viruta de hierro, vidrio sin o semi trabajado (excluyendo vidrio usado en la construcción) cristalería, porcelana y loza no incluidas en otras clases y cepillos dentales”, en clase 21 DE LA Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En el escrito de expresión de agravios el representante de la empresa **TELEBRANDS CORP**, indica los siguientes agravios: En el primer agravio manifiesta que la marca propuesta en su construcción gramatical tiene una coincidencia mínima con la inscrita. No obstante, si bien es cierto la palabra “**STONE**” que traducido del idioma inglés al español significa “piedra, hueso” es el elemento diferenciador en el conjunto, el vocablo que tiene la fuerza distintiva dentro del signo “**STONE WAVE**” es “**WAVE**” que traducida del idioma inglés al español significa “onda, ola, oleada”, no podemos dejar de lado que ya en la publicidad registral existe el distintivo “**WAVE**”, para proteger y distinguir, “utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no sean metales preciosos o chapeados), peines, esponjas, cepillos



(excepto pinceles) materiales para la fabricación de cepillos, instrumentos y materiales de limpieza, viruta de hierro, vidrio sin o semi trabajado (excluyendo vidrio usado en la construcción) cristalería, porcelana y loza no incluidas en otras clases y cepillos dentales”, en clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza; de manera tal que este Tribunal está llamado a garantizar la protección del signo registrado de acuerdo al párrafo primero del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece:

[...] El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluidas indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión [...]”.

El segundo agravio propuesto consiste en expresar, que las diferencias entre las marcas “**STONE WAVE**”, y “**WAVE**”, son claras, y únicamente comparten el final de la marca solicitada, es la que determina la diferencia entre ellas. Sin embargo, cabe indicar, que en el caso bajo examen puede observarse, que el signo que se solicita “**STONE WAVE**” tiene en su denominación el signo inscrito, ¡entonces!, ¿qué pensaría el consumidor? que la marca inscrita tiene otro elemento para efectos de publicidad pero sigue siendo la misma, o bien podría establecer un vínculo conceptual entre las dos marcas en conflicto. Por lo que el consumidor siempre se va a confundir en ese sentido.

En el tercer agravio señala que en su pronunciación, y su impresión visual los distintivos marcarios son diferentes. Es totalmente distinto pronunciar “**STONE WAVE**”, que pronunciar “**WAVE**”. Definitivamente es un argumento que no podemos darle cabida, es cierto que puede sonar diferente, pero el elemento que tienen en común “**WAVE**” es sobre el cual va a recaer la atención de los consumidores, por lo que se crea una similitud visual con la ya registrada “**WAVE**”.



Y como cuarto agravio indica que la apreciación de los signos debe darse en conjunto para determinar si existe riesgo de confusión y luego de contraponerlas se desprende que su presentación gráfica es distinta incapaz de crear confusión. A este argumento tampoco se le podría dar aforo porque al incluir la marca solicitada la inscrita, se da una recíproca compatibilidad de los signos, situación que puede dar lugar a riesgo de confusión.

Por otra parte, es necesario mencionar, que a folio 34 vuelto, y 35 vuelto, la representación de la empresa solicitante y a su vez apelante, hace alusión al Voto N° 178-2011 de las 11 horas 25 minutos del 12 de agosto del 2011, en el refiere a la inscripción de la marca “RED FORM” a pesar de encontrarse inscritas las marcas “RED FOX” e “IMPERIAL TED”, cabe señalar que el hecho que el signo “RED FOX” haya sido inscrito, no obliga a registrar el distintivo marcario solicitado, toda vez que debe tenerse presente el principio de independencia de las marcas, en cuanto a que cada solicitud debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido, de conformidad con la ley que rige la materia. De ahí que cabe indicar, que la inscripción a que hace referencia la recurrente es independiente a la solicitud que se analiza en el presente caso.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Registro en su disposición de denegar la solicitud de inscripción de la marca “**STONE WAVE**”, de conformidad con dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b), y párrafo primero del artículo 25, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **TELEBRANDS CORP**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, nueve minutos, treinta y nueve segundos del diez de febrero del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de



inscripción de la marca de fábrica “**STONE WAVE**”, en clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **TELEBRANDS CORP**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, nueve minutos, treinta y nueve segundos del diez de febrero del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**STONE WAVE**”, en clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 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



Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TE. Marca descriptiva

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69