



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0787-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “WOMEN’S HEALTH”

RODALE INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 1585-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 137-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta minutos del diecinueve de febrero del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zúñiga**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos diecisiete-quinientos ochenta y seis, en su condición de apoderada especial de la empresa **RODALE INC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Pennsylvania, Estados Unidos de América, con domicilio en 33 East Minor Street, Meaux, PA 18098-0099, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, seis minutos, tres segundos del primero de junio del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el veintidós de febrero del dos mil ocho, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Edgar Rohrmoser Zúñiga, en la condición y calidad indicada, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio



“WOMEN’S HEALTH” en **clase 16** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir publicaciones.

SEGUNDO: Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las once horas, seis minutos, tres segundos del primero de junio del dos mil ocho, dispuso rechazar la solicitud de inscripción de la marca **“WOMEN’S HEALTH”** presentada por la empresa **RODALE INC.**, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO: 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hecho Probado” de interés para la resolución de este proceso el siguiente: **UNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“SPEAKING OF HEALTH”** perteneciente a la empresa **NATIONAL SPEAKING OF WOMEN’S HEALTH FOUNDATION**, bajo el registro número 170504, vigente desde el 5 de octubre del 2007, hasta el 5 de octubre del 2017, en clase 16 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir, hojas informativas en el campo de la salud de la mujer, bolsas para regalo de tela y papel que contienen literatura de la salud, muestrarios de productos para la salud, insertos informativos y cupones. (Ver folios 48 a 49).



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 EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción planteada basándose en que la marca corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, dado que así se desprende del análisis y cotejo con la marca inscrita “**SPEAKING OF WOMEN’S HEALTH**”, por cuanto ambas protegen productos similares en la misma clase 16 internacional y que de el estudio integral de la marcas se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo que la marca propuesta quebrantaría el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación, van dirigidos a señalar que la marca “**WOMEN’S HEALTH**”, goza de fama, lo cual es importante, para apreciar como puede diferenciarse con la marca inscrita “**SPEAKING OF WOMEN’S HEALTH**”. Argumenta, que su representada se especializa en publicaciones periódicas en el campo de la salud, y dado a ello, sacó a la venta la marca “**WOMEN’S HEALTH**”, la cual está orientada al público femenino, por lo que no existe posibilidad de confusión con la marca indicada. Señala, que los productos de la marca solicitada son diferentes y no están relacionados con los de la marca inscrita, siendo, que tienen canales de distribución diferentes, y van dirigidos a consumidores disímiles. Dicha marca está compuesta



no sólo por las palabras “WOMEN’S HEALTH”, sino también por otros elementos característicos, tales como la frase “SPEAKING OF” que le imprimen a la marca un aspecto gráfico diferente, así, como una fonética distinta.

CUARTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la 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 signos, puede impedir o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el



innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registraci3n de un signo y por ende, otorgarle la protecci3n que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusi3n en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el art3culo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debi3ndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre:

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
SPEAKING OF WOMEN'S HEALTH	WOMEN'S HEALTH
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUE
Para proteger en clase 16 de la Clasificaci3n Internacional hojas informativas en el campo de la salud de la mujer, bolsas para regalo de tela y papel que contienen literatura de la salud, muestrarios de productos para la salud, insertos informativos y cupones	Para proteger en la clase 16 de la Clasificaci3n Internacional PUBLICACIONES

existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas, hacen que puedan coexistir registralmente.



Así las cosas, en el presente caso, este Tribunal considera que ambas marcas son denominativas, la solicitada se conforma de dos palabras **“WOMEN’S HEALTH”**, que verificada la traducción al español significa “salud de la mujer”, mientras que la marca inscrita **“SPEAKING OF WOMEN’S HEALTH”** contenida dentro de la solicitada, está constituida de cuatro palabras, cuya traducción al español es “hablando sobre la salud de la mujer”, diferenciándose tan solo por las palabras **“SPEAKING OF”**, en lo que respecta al resto, gozan de identidad, están conformadas por los mismos vocablos, sea **“WOMEN’S HEALTH”**, constituyéndose ésta en el factor preponderante.

Siguiendo lo expuesto, las marcas controvertidas en términos *gráficos* son similares, ya que es evidente que la marca inscrita **“SPEAKING OF WOMEN’S HEALTH”** se encuentra contenida en la marca solicitada **“WOMEN’S HEALTH”**, diferenciándose únicamente por la palabra **“SPEAKING”** y la preposición **“OF”**, siendo, que el consumidor al momento de adquirir los productos de una marca u otra no haría tal diferenciación.

Desde un punto de vista *fonético*, por la estructura y orden que presentan las denominaciones enfrentadas, la porción repetida de ambos signos tiene una vocalización idéntica.

En el aspecto *ideológico*, ambas marcas evocan la misma idea.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde el punto de vista *gráfico, fonético, e ideológico*, ocurriendo que entre las marcas contrapuestas no existe distinción suficiente que permita la coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse al signo cuyo registro se solicita a productos similares a los identificados por la marca que se encuentra inscrita, con el agravante de que algunos de ellos compartan el mismo lugar en



donde se expendan al público, lo que también podría provocar, que el consumidor estime que los productos comercializados tengan un origen empresarial común.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello.”

Conforme a lo expuesto, y tomando en consideración la existencia de una similitud gráfica, fonética e ideológica, entre la marca solicitada **“WOMEN’S HEALTH”** y la inscrita **“SPEAKING OF WOMEN’S HEALTH”**, este Tribunal no comparte lo señalado por el apelante, cuando manifiesta que *“ (...) la marca que se cita como afectada, a saber registro No. 170.504, está compuesta no solo por las palabras WOMEN’S HEATH, sino también por otros elementos característicos, tales como la frase “SPEAKING OF” que le imprimen a la marca un aspecto gráfico muy diferente, así, como una fonética centralmente distinta, lo cual permite que el consumidor la identifique plenamente y distinga la marca previamente inscrita”*, ello, por cuanto si bien es cierto, tal y como lo advierte el recurrente, el signo inscrito no está constituido únicamente por las palabras **“WOMEN’S HEALTH”**, sino también por los vocablos **“SPEAKEING OF”**, sin embargo, nos encontramos, que el signo solicitado versa sobre el inscrito con anterioridad, pues, como puede apreciarse el factor preponderante o el núcleo esencial de la marca inscrita, sea, **“WOMEN’S HEALTH”**, está incluido en el signo



pretendido, sin que éste haya establecido ningún elemento nuevo o sustancial que le conceda distintividad. De ahí, que podríamos concretar, que si el residuo fonético y gráfico, de los dos signos es **“WOMEN’S HEALTH”**, las dos marcas serían totalmente idénticas, y se prestarían a confusión, por otro lado, los productos que ambas amparan son semejantes, de tal forma, que el vocablo **“SPEAKING OF”** no disipa el riesgo de confusión, como lo pretende hacer ver el apelante.

Así, las cosas todo signo que pretenda ser registrado como marca, debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como finalidad la protección que se despliega, con el uso de esa marca, es decir que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión o riesgo de asociación empresarial.

Bajo esta tesitura, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere

QUINTO: Respecto a los productos que ambas marcas protegen y distinguen, tenemos, que el signo inscrito protege y distingue en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, **hojas informativas en el campo de la salud de la mujer, bolsas para regalo de tela y papel que contienen literatura de la salud, muestrarios de productos para la salud, insertos informativos y cupones**, y la marca de fábrica solicitada protege y distingue en la misma clase **publicaciones**, estos productos que pretende proteger la marca solicitada, se encuentran relacionados con los productos que protege el signo distintivo inscrito, ya que como puede verse, dentro de las publicaciones, se va a dar a conocer temas concernientes a la salud de la mujer, siendo, que esta conexión, puede influir en la asociación que el consumidor haga del



origen empresarial, pues, al momento de adquirir los productos que identifica la marca solicitada, puede pensar que está adquiriendo los productos que identifica la marca inscrita, llevándolo a comprar un producto no deseado. En ese sentido, la doctrina ha destacado el papel tan importante que posee el origen empresarial del producto o del servicio para el público consumidor o usuario, y la función que desempeña la marca, al establecer lo siguiente:

“La función principal de la marca es indicar al consumidor o usuario el origen empresarial del producto o del servicio distinguido por ella. La función de indicación del origen empresarial o función distintiva se encuentra recogida en la propia definición legal de marca: signo que distingue los productos o servicios de una empresa de los de otra...Así, en efecto, la marca es el elemento que informa al consumidor sobre el origen empresarial de los productos o servicios contraseñados con la misma...De este modo, los consumidores pueden identificar desde un punto de vista formal la fuente productiva de los bienes o servicios que utilizan, es decir, a quién imputar la satisfacción o la insatisfacción que les produce el consumo del producto o el uso del servicio. Ésta es la razón principal de que no puedan convivir legalmente en el mercado marcas idénticas o confundibles, porque el consumidor incurriría en confusión para determinar de quién procede el producto o el servicio...” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Primera Edición, Editorial Civitas, p. 77).

Por otra parte, el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina que el titular registral goza del derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, con el cual, podrá impedir que sin su consentimiento, un tercero utilice dentro del tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sólo su titular pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor. Sobre este aspecto, merece tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario y al origen empresarial, de manera tal que el objetivo



primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas similares, idénticas o confundibles bajo el precepto de que deben ser claramente distinguibles.

SEXTO: Por otra parte, y aunque no fue motivo que utilizara el Registro **a-quo**, para rechazar la solicitud de la marca de fábrica y comercio solicitada **“WOMEN’S HEALTH”**, cabe señalar, que de la documentación que consta en el expediente no existen pruebas que evidencien que la marca mencionada, sea una marca que goza del “goodwill”, de buena fama en los productos, tal y como lo manifiesta la apelante en el escrito de oposición visible a folio cincuenta y siete del expediente por cuanto no demuestra en todo el expediente que el signo solicitado esté consolidado en el mercado y se haya difundido entre el público consumidor. A

SEPTIMO: EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como consecuencia de lo expuesto en líneas atrás, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro, existe similitud gráfica, fonética e ideológica, entre las marcas enfrentadas y permitir la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“WOMEN’S HEALTH”** se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) y 24 incisos c) y e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Edgar Rohrmoser Zuñiga, en representación de la empresa **RODALE INC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, seis minutos, tres segundos del primero de junio del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

OCTAVO: 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y de jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Edgar Rohrmoser Zuñiga, en representación de la empresa **RODALE INC**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, seis minutos, tres segundos del primero de junio del dos mil ocho, la que en este acto 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TE. Marca registrada o usada por terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33