



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0117-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca “L A WEIGHT LOSS CENTERS” DISEÑO**

**LAIP, LLC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Original 8034-05)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

## **VOTO N° 249-2008**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVA— Goicoechea, a las doce horas del cinco de junio de dos mil ocho.**

Recurso de Apelación presentado por el licenciado Harry Zurcher Blen, mayor de edad, casado, abogado, con oficina en Plaza Roble, Edificio Los Balcones, Guachipelín, Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su concepto de apoderado especial de la compañía **LAIP, LLC**, sociedad organizada y existente conforme a la leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 1209 Orange Street, Willmington Delaware 19801, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas del veinticuatro de enero de dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha dieciocho de octubre de dos mil cinco, el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, mayor, divorciado, cédula de identidad uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de gestor oficioso de la compañía LAIP, LLC., solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**L A WEIGHT LOSS CENTERS**”, la cual traduce como L. A. Centros Pérdida de Peso en español, en clase 30 de la



nomenclatura internacional, para proteger y distinguir café, té, cacao y bebidas y productos a base de cacao, bebidas alimenticias de chocolate y vainilla teniendo vegetales como base; pastas; extractos de malta para alimentos; pasteles; mostaza, aderezos para ensaladas, vinagra, sazonadores y salsas; tallarines; pizzas; productos de papa para alimentos; emparedados; pan, arroz, queques y preparaciones de cereales, helados y yogur congelado, miel, chocolate, azúcar para confitería.

**SEGUNDO.** Que en resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas del veinticuatro de enero de dos mil ocho, se dispuso: “... *rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de febrero del dos mil ocho, el Licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la empresa relacionada, apeló la resolución final antes indicada.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente:

1.- Que al Licenciado Harry Zurcher Blen le fue otorgado poder especial para representar a la solicitante LAIP, LLC. (Ver folio 9).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS:** No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud de la marca “**L A WEIGHT LOSS CENTERS**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, con fundamento en los artículo 2º y 7º inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues observó que la marca en su conjunto carece de distintividad, además, por considerarla descriptiva por cuanto al traducirse al español da la idea de un centro para la pérdida de peso por lo que se genera confusión al consumidor.

Por su parte, la empresa recurrente, no argumentó agravios en contra de la citada resolución ni se apersonó a la audiencia que se le confirió por parte de este Tribunal, mediante la resolución de las catorce horas minutos del tres de abril de dos mil ocho, para que presentara sus alegatos y pruebas de descargo.

**CUARTO.** A pesar de que la apelante no sustanció su recurso de apelación, esa falta de expresión de agravios no inhibe a este Tribunal a pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado, según la doctrina que se sigue a partir de la norma contenida en el artículo 348 de la Ley General de la Administración Pública. Así las cosas, analizado lo anterior, esta Instancia considera que el signo solicitado por el apelante debe ser rechazado para su inscripción. Concuera este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en el sentido de que el signo que solicita la inscripción carece en su conjunto de distintividad, característica expresa que impone la normativa marcaría como requisito de registrabilidad. Tal requisito se encuentra implícitamente en la definición de marca que establece el artículo 2º de la Ley de



Marcas y Otros Signos Distintivos y su reforma, N° 7978 de 6 de enero de 2000, al indicar que es: *“...Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”*. Asimismo, dentro de las causales de irregistrabilidad por razones intrínsecas, el artículo 7 inciso g) de la citada Ley, impide el registro de un signo que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”*

Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los artículos que elige y es además, una condición fundamental para que un signo se pueda registrar.

En el caso concreto, la unión de los términos L.A. WEIGHT LOSS CENTERS que conforman el signo solicitado no hace que se le reconozca una capacidad distintiva intrínseca, ni en conjunto con los diseños de sol y cinta que la componen. Bajo esta línea, el elemento denominativo del registro que se solicita analizado en relación a la naturaleza de los productos que se pretenden amparar, conllevan a considerarlo un signo engañoso. Los términos que componen la marca solicitada no representan un simple enlace de las palabras, sino que al traducirse al español, como lo señala el gestionante, el signo propuesto significa *“L.A. CENTROS DE PERDIDA DE PESO”*, lo cual es susceptible de inducir a error al consumidor, pues podría, ya en la actividad de mercado, resultar el signo propuesto formado por términos atributivos de cualidades de los productos que pueden no tenerlas al aludir que son para la pérdida de peso, tal vez no siéndolo. De ahí que se aplique como fundamento para rechazar la marca el inciso j) del artículo 7° de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que *“Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”*. Sobre las marcas



engañosas la doctrina señala que son “...*marcas que despierten en los consumidores evocaciones falaces. (...) Como ejemplos de signos denegados por ser engañosos están BANCO para publicaciones o MASCAFÉ para productos que no tienen café.*” **LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1ª edición, 2002, p. 254.**

Por lo anterior, concuerda este Tribunal, que se encuentra apegado a derecho el rechazo de la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y de comercio “**L.A. WEIGHT LOSS CENTERS**”, en clase 30, pues conforme los incisos g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no es factible por razones intrínsecas del signo (falta de distintividad y engaño), admitir su registro tal y como se solicita.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de LAIP, LLC, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del veinticuatro de enero de dos mil ocho, la cual se confirma.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de LAIP, LLC., en contra la resolución dictada por la Dirección

del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas del veinticuatro de enero de dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES**

**TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.55**