

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0118-TRA-PI**

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

**LAIP, LLC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Original 8037-05)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

**VOTO N° 250-2008**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVA— Goicoechea, a las doce horas cinco minutos 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, Willmingtong Delaware 19801, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del veinticuatro de enero de dos mil ocho.

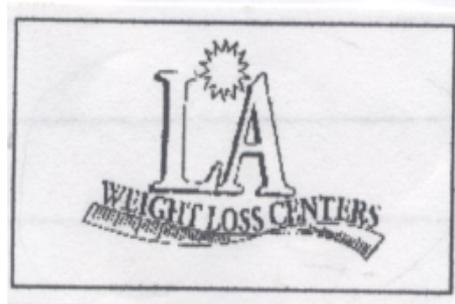
**RESULTANDO**

**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 “**LA WEIGHT LOSS CENTERS” DISEÑO**, según se inserta:



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---



la cual consiste en las letras L A dentro de las cuales aparece la figura de un sol, en la parte inferior aparece la frase WEIGHT LOSS CENTERS sobre una cinta, que se 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, sazónadores 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 nueve 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:

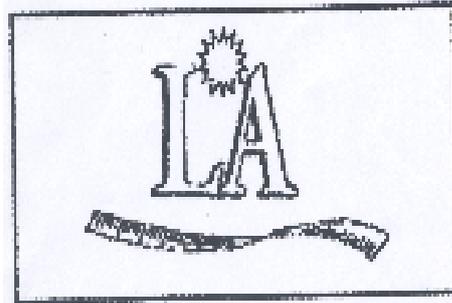
1.- Que al Licenciado Harry Zurcher Blen le fue otorgado poder especial para representar a la solicitante LAIP, LLC. (Ver folio 11).

**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” DISEÑO, 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, y por cuanto observó que la marca en su conjunto carece de distintividad, además, de 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 y en el apersonamiento a la audiencia que se le confirió por parte de este Tribunal, mediante la resolución de las catorce horas con quince minutos del tres de abril de dos mil ocho, para que presentara sus alegatos y pruebas de descargo, manifiesta que por instrucciones de su

representada, modificó el diseño, eliminando las palabras, dejándolo solamente de la siguiente forma:



**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 marcaria como requisito de registrabilidad. Tal requisito se encuentra implícitamente en la definición de marca que establece el artículo 2° 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.”*

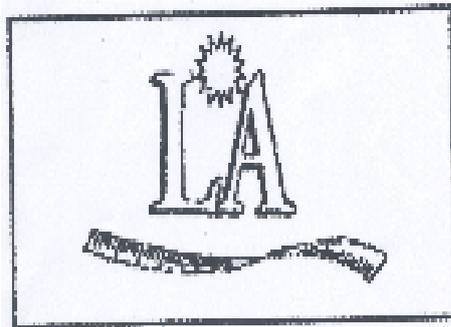
Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros,

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 tenerlos al aludir que son para la pérdida de peso, tal vez no siéndolos. De ahí que se aplique como fundamento para rechazar la marca el inciso j) del artículo 7º 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” DISEÑO**, 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.** Por otra parte, en relación con el escrito presentado ante este Tribunal en fecha 15 de abril de 2008, suscrito por el licenciado Harry Zurcher Blen, en condición de apoderado de LAIP. LLC., mediante el cual se indica que se modificó el diseño inicialmente solicitado eliminando las palabras y dejando sólo el diseño como se muestra:



este Tribunal, al respecto, estima que la modificación que se expone no puede ser de recibo, por cuanto manifiesta un cambio sustancial en el signo, no autorizado por el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece lo siguiente: *“No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse...La modificación, corrección o división de una solicitud devengará la tasa fijada”*.

Lo transcrito, deja claro, que a la luz de la legislación marcaria, una solicitud de registro no puede ser modificada durante su trámite, cuando esas modificaciones impliquen cambios esenciales y sustantivos en la marca, por lo que de existir una reforma de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una nueva solicitud, sujeta al procedimiento de calificación registral, toda vez que la petición de inscripción de una marca delimita para quien la presenta, el marco inicial de su derecho, no sólo en lo que se refiere al signo en sí mismo, sino también en cuanto a los productos o servicios que va a distinguir.

Ha de advertirse, que en el presente asunto, la solicitud ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de octubre de 2005, por el representante de la empresa **LAIP, LLC.**, lo fue para que se inscribiera la marca de fábrica



en clase **30** de la Clasificación

y mediante el escrito citado constante a folio 36 del expediente, el personero de dicha empresa, propone sobre la modificación de elementos denominativos que representan una transformación sustancial del signo solicitado originariamente, constituyendo tal planteamiento una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro y a la publicidad que de la misma debe darse a terceros. En consecuencia, el signo alterado contraviene lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de cita.

**SEXTO. 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.

**SETIMO. 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 nueve 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**