

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. NO. 2008-0476-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “CUIDA KILOS”

WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 947-06)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 678-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con veinte minutos del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, 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 **WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Virginia, Estados Unidos de Norte América, domiciliada en 11 Madison Avenue, Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de Norte América, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veinticinco minutos del veinte de diciembre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de febrero de dos mil seis, la empresa **WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, INC.**, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica “**CUIDA KILOS**”, en clase 09 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir aparatos

(balanzas) para pesar personas y la comida, aparatos para calcular, cintas de audio y video pregrabadas en relación con ejercicios y pérdida de peso, programas de computadoras para administrar dietas y nutrición.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas, veinticinco minutos del veinte de diciembre de dos mil siete, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en el artículo 8 literales a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, visto que con anterioridad se había inscrito el nombre comercial “**CUIDA KILOS**” (**DISEÑO**), propiedad de la empresa de esta plaza **CUERPO Y ALMA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, bajo el registro número 74831.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de enero de dos mil ocho, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, INC.**, interpuso recurso de apelación.

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 pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca: y,

CONSIDERANDO

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

Que el nombre comercial “**CUIDA KILOS**” (**DISEÑO**), propiedad de la empresa de esta plaza **CUERPO Y ALMA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica número tres-ciento uno-ciento cuarenta mil quinientos dieciséis, se encuentra inscrito según número de registro 74831, desde el 5 de marzo de 1991, para proteger un establecimiento comercial dedicado a la venta de servicios técnicos y productos pendientes (sic) al mejoramiento de la contextura física, en clase 49 de la Nomenclatura Internacional (ver folios 41 y 42).

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, se tiene que el *a quo* denegó el registro del signo “**CUIDA KILOS**”, con fundamento en los literales a) y d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, a nivel gráfico se da una coincidencia entre la marca solicitada “**CUIDA KILOS**” y el nombre comercial inscrito “**CUIDA KILOS**” (**DISEÑO**), toda vez que ambas coinciden en un todo en cuanto a las palabras **CUIDA** y **KILOS**, siendo la única diferencia el diseño del nombre comercial inscrito, con lo cual se puede perjudicar tanto al consumidor como al comerciante. En lo que atañe al cotejo fonético, opera una estructura gramatical idéntica en ambos casos, lo que provoca una confusión auditiva y en cuanto al cotejo ideológico, ambos signos remiten a una misma idea, ya que la marca solicitada ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene el nombre comercial inscrito, por lo que de coexistir ambos signos en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en la expresión de agravios, que la Ley permite que entre marcas que protegen productos distintos, puedan coexistir en el mercado, pues sus

productos no pondrán en peligro de confusión al consumidor, ya que los mismos no generan ninguna relación de vínculo en la mente de éste, pues no deben considerarse los productos sólo por razón de la clase en la que se encuentran, sino que debe analizarse su naturaleza, por lo que no existe conflicto alguno, al estar dirigidos a diferentes propósitos. Además subraya, que para la época cuando se solicitó la inscripción del nombre comercial **CUIDA KILOS**, hubiera correspondido al Registro de la Propiedad Industrial denegar dicha solicitud, por encontrarse inscritas desde hace más de 40 años, las marcas a favor de su representada “**WEIGHT WATCHERS**”, que traducidas al idioma español, significan **CUIDA KILOS**.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a la **irregistrabilidad de la marca solicitada**. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**CUIDA KILOS**”, con el nombre comercial inscrito “**CUIDA KILOS**” (**DISEÑO**), este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Bajo esta postura, se tiene 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 idéntica o similar a otro signo perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios; o bien, si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan, sean también relacionados.

En el presente caso, entre la marca de fábrica solicitada “**CUIDA KILOS**” y el nombre

comercial **“CUIDA KILOS” (DISEÑO)**, hay una evidente identidad gráfica, fonética e ideológica en su aspecto denominativo propiamente, que es el elemento que el consumidor va a recordar con más fuerza por ser el predominante, ya que las dos palabras **“CUIDA”** y **“KILOS”** son el componente principal del nombre comercial propiedad de la empresa **CUERPO Y ALMA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, al ser éstas las que causan mayor impacto en la mente del consumidor y además, por ser la única forma de recordar la actividad que protege el referido nombre comercial, siendo la única diferencia entre ambos signos, el diseño del nombre comercial inscrito, lo que impide otorgar su registración, ya que sendos signos distintivos coinciden en un todo en cuanto a las dos palabras que la conforman: **CUIDA** y **KILOS**. Con relación al cotejo fonético, ocurre una estructura gramatical idéntica en ambos casos, lo que provoca una confusión auditiva y en cuanto al cotejo ideológico, ambos signos remiten a una misma idea, ya que la marca de fábrica solicitada, ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene el nombre comercial inscrito.

Además, los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada; a saber: aparatos (balanzas) para pesar personas y la comida, aparatos para calcular, cintas de audio y video pregrabadas en relación con ejercicios y pérdida de peso, programas de computadoras para administrar dietas y nutrición, se encuentran relacionados con la actividad que protege el nombre comercial, pues de acuerdo con la certificación que corre a folios 41 y 42, éste protege un establecimiento comercial dedicado a la venta de servicios técnicos y productos relacionados al mejoramiento de la contextura física. Consecuentemente, dicha identidad podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al pretender proteger y distinguir, el signo cuyo registro se solicita, productos que están relacionados y referidos con la actividad que protege el nombre comercial inscrito, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la identidad que se presenta, o el impacto gráfico, fonético e ideológico que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca de fábrica solicitada.

Tanto la identidad en el plano gráfico, fonético e ideológico, como la relación que existe entre los productos que pretende proteger el signo solicitado con la actividad que protege el nombre comercial inscrito, se ajusta a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos...”*.

Así las cosas, puede precisarse que el signo **“CUIDA KILOS”** que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea que, por la identidad que hay entre ambos signos, le lleve a asumir a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador, lo cual iría contra lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley de Marcas citada, del cual se deduce la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto uno de los objetos primordiales de la legislación marcaría es: *“...proteger efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”*, por lo que resulta claro que no lleva razón la empresa apelante en alegar que entre los signos confrontados, no existe conflicto alguno, pues están dirigidos a diferentes propósitos, y que por ende, debe aplicarse el principio de especialidad, ya que la actividad que protege el nombre comercial **“CUIDA KILOS” (DISEÑO)**, específicamente en cuanto a: *“venta de servicios técnicos y productos para un mejoramiento de la contextura física”*, da como resultado que exista una clara asociación y relación con la marca de fábrica solicitada.

En consecuencia, no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección de

éste y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina señala que: “ *Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume...*” (LOBATO, Manuel **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición Civitas Editores, España, p. 288**), toda vez que merece tener presente que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, de ahí que, marcariamente se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el **a-quo** en su disposición de denegar la solicitud de registro de la marca de fábrica solicitada por la empresa **WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, INC.**, fundamentados en el artículo 8 literal d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal encuentra que la marca de fábrica “**CUIDA KILOS**”, se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad referida por la ley conforme se indicó, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, INC.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veinticinco minutos del veinte de diciembre de dos mil siete, 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, INC.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veinticinco minutos del veinte de diciembre de dos mil siete, la cual 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Dr. Pedro Suárez Baltodano

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar, que el Juez Dr. Pedro Suárez Baltodano, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.

DESCRIPTORES

-Inscripción de la marca

-Requisitos de inscripción de la marca

TG. Solicitud de inscripción de la marca

-TNR. 00.42.05