



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0518-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “WOMEN’S HEALTH”

RODALE INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 1583-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 742-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas del quince de diciembre de dos mil ocho.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Edgar Rohrmoser Zúñiga, mayor de edad, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno- seiscientos diecisiete- quinientos ochenta y seis, en representación de la sociedad **RODALE INC.**, organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Pennsylvania, con domicilio en 33 East Minor Street Meaux, PA 18098-0099, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiocho minutos y veintiocho segundos del primero de julio de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de febrero de dos mil ocho, el Licenciado Edgar Rohrmoser Zúñiga, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de registro de la marca de servicios “WOMEN’S

HEALTH”, en clase 41 de la clasificación internacional, para proteger publicaciones en línea vía Internet.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, veintiocho minutos, veintiocho segundos del primero de julio de dos mil ocho, dispuso: **“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”**.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Edgar Rohrmoser Zúñiga, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de agosto de dos mil ocho, 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 Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

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

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad NATIONAL SPEAKING OF WOMEN’S HEALTH FOUNDATION, se encuentra inscrito la marca de fábrica **“SPEAKING OF WOMEN’S HEALTH”**, bajo el acta de registro número

170504, desde el 5 de octubre de 2007 y hasta el 5 de octubre de 2017, para proteger publicaciones, a saber hojas informativas en el campo de la salud de las mujeres, bolsas para regalo de tela y papel que contienen literatura de la salud, muestrarios de productos para la salud, insertos informativos y cupones, en Clase 16 de la nomenclatura internacional. (Ver folios 38 al 39).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, se tiene que el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “WOMEN’S HEALTH”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar a la marca inscrita “SPEAKING OF WOMEN’S HEALTH”, presentándose entre ambas similitud gráfica, fonética e ideológica, y de aceptar su coexistencia registral generaría riesgo de confusión siendo que los productos que protegen podrían tener coincidencia en el lugar de venta o forma de difusión.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios visible a folios cuarenta y tres al cincuenta y cuatro del expediente, la empresa apelante argumentó que la marca solicitada se distingue de la inscrita, los productos son distintos ya que la marca inscrita pertenece a la clase 16 internacional y la solicitada versa sobre una marca de servicios en clase 41, por lo que se trata de diferentes actividades y de canales de comercialización diferentes, ambos con funciones muy diferentes y dirigidos a consumidores disímiles. Destaca, que los productos de la marca de su representada protegen una publicación periódica disponible al público en línea y los productos de la marca inscrita son parte integrante de las campañas educativas que realiza la fundación titular de la marca, por lo que son de una naturaleza y comercialización que no

permite considerarlos relacionados en los términos del inciso a) del artículo 8 de la Ley de la materia. Por otra parte, argumenta que ambas marcas, en su país de origen Estados Unidos, han coexistido en forma pacífica, dada la naturaleza distinta del giro de negocios que identifica cada una y en cómo surgieron, por lo que no ven razones que impidan su coexistencia registral en Costa Rica. Además, subraya, que la marca de su representada posee una distintividad clara, que se evidencia con los múltiples registros alrededor del mundo, incluyendo Chile, Francia, Grecia, México, Perú, Rusia, Sudáfrica y España; solicitando que se revoque la resolución apelada y se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca “WOMEN’S HEALTH”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba aportada y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

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 similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Dicho artículo 8 inciso a) expresa: “*Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.”

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y el inscrito.

Realizada la confrontación entre **“WOMEN’S HEALTH”** y **“SPEAKING OF WOMEN’S HEALTH”**, observa este Tribunal que la primera esta contenida totalmente en la segunda, que los términos WOMEN’S HEALTH se constituyen tanto en el factor tópico, así como en el vocablo predominante y que por ende será recordado más fácilmente por el consumidor medio. Si bien es cierto que el término SPEAKING que forma parte de la marca inscrita provoca en parte que los signos presenten diferencias gráficas y fonéticas, también lo es que tal vocablo es un verbo que no logra un grado de distinción entre los signos enfrentados que eviten que los consumidores sean inducidos a error, pues como se dijo, lo predominante son los vocablos comunes **WOMEN’S HEALTH**.

En lo relativo a la confusión ideológica, que surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en las marcas contrapuestas, puede impedir, o impide al público consumidor, distinguir a una de la otra, estima este Tribunal, que en el caso concreto, existe probabilidad de que se presente esta confusión, toda vez que las marcas enfrentadas, según su denominación y protección, aluden al campo de la salud femenina, por lo que los servicios que pretenden distinguirse podrían ser susceptibles de ser asociados con los productos amparados a la ya registrada.

Aunado a lo anterior, merece señalarse que de conformidad con el citado artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el hecho de clasificarse la marca solicitada en una clase diferente de la inscrita, por sí no es óbice para alegar, como lo hace el recurrente, la procedencia de la registración de la marca pretendida y permitir su coexistencia, ya que de conformidad con el párrafo final del referido numeral, aunque las marcas pertenezcan a clases

diferentes, son susceptibles de ser confundidas por el público consumidor, al estar referidas ambas al campo de la salud femenina. Si bien, la marca solicitada pretende distinguir servicios de publicaciones en línea vía Internet, ubicándose en clase 41 de la clasificación internacional, éstos van dirigidos, como lo señala el recurrente, a la salud femenina, lo cual, en términos generales, mantiene el mismo fin de los productos protegidos por la marca **“SPEAKING OF WOMEN’S HEALTH”**, en clase 16, la cual resguarda publicaciones, a saber, hojas informativas en el campo de la salud de las mujeres, bolsas para regalo de tela y papel que contienen literatura de la salud, muestrarios de productos para la salud, insertos informativos y cupones. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas 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, estima este Tribunal que permitir la registración de la marca de servicios **“WOMEN’S HEALTH”**, llamaría a confusión a los potenciales adquirentes del servicio en relación con los productos protegidos por la marca inscrita.

Ante los agravios formulados por el apelante, en cuanto subraya diferencias en las marcas por pertenecer a diferentes clases y a servicios distintos, es conveniente incluir un extracto de lo señalado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en la publicación Introducción al Derecho y a la Práctica en Materia de Marcas, obra del señor Berd Kunze, Vevey, reimpresso en 1990, como parte del material facilitado en el Módulo III del Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, realizado en julio del 2004, p.85, según el cual: *“...existe el riesgo de que haya confusión no solamente entre las marcas de producto o entre las marcas de servicio, sino también entre las marcas de producto, por una parte, y las marcas de servicio, por la otra. En otras palabras, puede*

plantearse la necesidad de determinar si una marca registrada o utilizada para ciertos productos es confusamente similar a otra marca registrada o utilizada para ciertos servicios. Esto se debe al simple hecho de que los consumidores están acostumbrados a la existencia de empresas que ofrecen tanto productos como servicios". Merece considerarse, en el caso particular del consumidor, que podría éste esperar, que el titular de la marca inscrita, el cual protege publicaciones, a saber, hojas informativas en el campo de la salud de las mujeres, bolsas para regalo de tela y papel que contienen literatura de la salud, muestrarios de productos para la salud, insertos informativos y cupones, bien podría presentarlos en línea vía Internet, al igual que lo pretende la marca de servicios solicitada.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte el solicitado y el inscrito, lo que impide otorgar lo pedido por el recurrente, ya que dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al pretender distinguir el signo cuyo registro se solicita, servicios relacionados con los identificados por la marca que se encuentra inscrita.

QUINTO. Debe hacerse notar que, de autorizarse la inscripción del signo solicitado “**WOMEN’S HEALTH**”, representaría, en primer término, consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la organización NATIONAL SPEAKING OF WOMEN HEALTH FOUNDATION, titular de la marca “**SPEAKING OF WOMEN’S HEALTH**”, inscrita desde el 5 de octubre de 2007, ya que el artículo 25 de la citada Ley, determina que el titular registral goza del derecho de exclusividad sobre el signo utilizado, con lo 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 sea sólo su titular el que pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor. Y por otro lado, se afectaría también al consumidor

con la confusión que se puede producir, ya que podría el consumidor considerar que los servicios que va a distinguir la marca solicitada y los productos que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Por lo anterior, no puede argumentarse, tal y como lo recalca el apelante, que el signo solicitado no puede inducir a confusiones al público consumidor, pues según lo determinado en el cotejo aquí hecho, los términos que integran la marca solicitada, no contribuyen a otorgar una distintividad intrínseca al conjunto de vocablos que la componen.

SEXTO. Por otra parte, para subrayar la susceptibilidad registral de la marca “**WOMEN’S HEALTH**”, el recurrente argumenta que su representada posee múltiples registros alrededor del mundo, incluyendo Chile, Francia, Grecia, México, Perú, Rusia, Sudáfrica, España y Estados Unidos, de los cuales se anexa copia certificada. Sobre tal argumentación, al igual que lo señaló el Registro, estima este Tribunal que no puede acogerse, pues como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ya que en principio, la registración es una facultad que ostenta cada Estado que depende de las circunstancias atinentes a cada Registro, según lo dispuesto por el artículo 6 inciso 1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N° 7484 de 25 de marzo de 1995.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8° literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la

Propiedad Industrial a las once horas, veintiocho minutos, veintiocho segundos del primero de julio de dos mil ocho, la cual se confirma.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 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 y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Edgar Rohrmoser Zúñiga, en su condición de Apoderado Especial de la empresa “**RODALE INC.**”, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiocho minutos, veintiocho segundos del primero de julio de dos mil ocho, la cual 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

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.