

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2017-0673-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ULTHERAPY”

ULTHERA INC, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2017-4391)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0196-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas quince minutos del ocho de marzo de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-984-695, en su condición de apoderada especial de la empresa **ULTHERA INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América domiciliada en 1840 South Stapley Drive, Suite 200, Mesa, AZ 85204, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:41:37 horas del 1 de noviembre de 2017 .

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de mayo de 2017, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ULTHERAPY**”, en clase 44 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Servicios de clínica médica; servicios de spa de salud; cirugía plástica y cosmética; servicios médicos para el tratamiento cosmético; servicios de cuidado cosmético de la piel; servicios dermatológicos; servicios quirúrgicos mínimamente invasivos; salones de belleza; servicios de cuidado de la piel”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 08:41:37 horas del 1 de noviembre de 2017 , el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”**.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de noviembre de 2017, la licenciada, **María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la empresa **ULTHERA INC**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que 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, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud del signo propuesto al considerar que la palabra “ULTHERAPY” cuyo significado al español es ULTERAPIA, según lo ha definido el propio petente y por los servicios que busca proteger en clase 44 internacional, que se refieren en su totalidad a la designación común o usual de un procedimiento médico, señalando que, ULTHERAPY proyecta directamente el concepto de un procedimiento médico y estético no quirúrgico para tratar la flacidez muscular,

por lo que resolvió denegar el signo con fundamento en el artículo 7 incisos c), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

*“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.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, respecto a situaciones que impidan su registración, con afinidad de otros productos similares o que puedan ser asociados en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica

j) 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.

De acuerdo a lo expuesto, al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir; provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad”

Constituyendo una palabra de uso común para los servicios que pretende proteger, lo que hace que el consumidor medio no tenga un elemento particular de la marca que le permita diferenciarla y genere un recuerdo especial o distinto, es decir, que la realce y conlleve a esta marca a tener el derecho de exclusiva.

Por su parte, la recurrente indicó en su escrito de agravios que su representada es una compañía que desarrolla, crea y comercializa tecnologías basadas en ultrasonidos para aplicaciones estéticas y médicas y que su invento más famoso es ULTHERAPY, que el propósito de la creación radica en explotar comercialmente un procedimiento novedoso y efectivo de manera global, continúa manifestando que el registrador se confunde al considerar ULTHERAPY como el nombre de un proceso en sí, y no la marca por medio del cual se comercializa el lifting de piel no invasivo, indica que para demostrar la aptitud distintiva detalla las marcas registradas alrededor del mundo.

Agrega, que al estar ULTHERAPY inscrita en más de 65 países alrededor del mundo, el conocimiento del consumidor promedio de este producto es evidente, ya que no es un consumidor desinformado del tema, ya que para hacer estos procedimientos se requiere de un análisis e investigación del tratamiento; señala que el argumento del registrador respecto a los servicios a proteger, se encuentra equivocado ya que la palabra ULTHERAPY, es un término de fantasía y que al analizar esta no hace alusión o emana la idea de meramente servicios estéticos. Solicita se declare sin lugar la resolución apelada.

Considera este Tribunal que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra a derecho, pues efectivamente el término ULTHERAPY que según indica el mismo solicitante a folio 2, es “ULTERAPIA” para proteger en clase 44 de la clasificación internacional: “*Servicios de clínica médica; servicios de spa de salud; cirugía plástica y cosmética; servicios médicos para el tratamiento cosmético; servicios de cuidado cosmético de la piel; servicios dermatológicos; servicios quirúrgicos mínimamente invasivos; salones de belleza; servicios de cuidado de la piel*”, lo que permite tener claramente la idea de los servicios a proteger, careciendo de aptitud distintiva,

lo que imposibilita al consumidor el poder diferenciarlos de otros que pertenecen a los competidores en el mercado. Considera este Tribunal que el signo es engañoso, ya que con relación a los servicios que protege el consumidor los relaciona específicamente con estética, sin embargo, protege otros servicios médicos en general.

En cuanto al tema de la distintividad, este Tribunal en el Voto N° 089-2015 de las diez horas cuarenta minutos del veintidós de enero del dos mil quince, en cuanto al tema analizado indicó “(...) la doctrina ha señalado: “El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

La distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio, resultando que en el presente caso el signo “**ULTHERAPY**” para los servicios a proteger en clase 44 es carente de distintividad.

TERCERO. ALEGATOS DE LA PARTE APELANTE. Considera este Tribunal que, para la mejor exposición de los motivos que conllevan a la decisión adoptada, conviene contestar primero los agravios formulados por la parte apelante. En primer lugar, en cuanto al alegato de la apelante relativo a que la marca es de fantasía este, debe ser rechazado porque tiene un significado que el consumidor promedio de los servicios de medicina estética entiende y por tanto es carente de distintividad, además el término “**ULTHERAPY**” relacionado con los servicios a proteger se desprende claramente la idea del servicio que busca proteger.

En cuanto a la referencia que se encuentra inscrito en sesenta y cinco países del mundo, se debe señalar que la inscripción de las marcas se circunscriben a los alcances territoriales de cada país, de ahí que ni el simple uso de una marca ni aún su registro en un país extranjero son un motivo válido para el otorgamiento del registro en Costa Rica. El derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)” **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el

artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro). **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, p. 74.**

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N^o 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad:

“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de París contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief). La territorialidad de la ley de marcas de comercio es además expresada en el Convenio de París en el Artículo 6(3), que dispone que “Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief). The territoriality of trademark law is further expressed in the Convention in Article 6(3), which provides that "a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin." **Simonyuk, Yelena, “The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet”, consultable en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>, traducción libre.**

De todo lo anteriormente expuesto, se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica ni el uso en el extranjero ni los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona

Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometían al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio. La presente jurisprudencia respecto a la validez de los registros extranjeros ha sido sostenida en los Votos 760-2008, 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009, y 282, 465, 476, 480, 550 y 693 de 2011.

Al respecto, se debe señalar que conforme al principio de legalidad, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al momento de resolver las presentes diligencias debe fundamentar su decisión, única y exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente, resultando ajenos otros casos o expedientes relativos a solicitudes que son extrañas a este procedimiento, por cuanto en ellas han sido, a su vez, valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, es susceptible de causar engaño respecto de los productos que se pretenden proteger y distinguir, además de no poseer la suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada “**ULTHERAPY**”, para proteger y distinguir en clase 44 de la clasificación internacional: “*Servicios de clínica médica; servicios de spa de salud; cirugía plástica y cosmética; servicios médicos para el tratamiento cosmético; servicios de cuidado cosmético de la piel; servicios dermatológicos; servicios quirúrgicos mínimamente invasivos; salones de belleza; servicios de cuidado de la piel*”, no puede permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por el apelante si otro motivo no lo impide, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ULTHERA INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:41:37 horas del 1 de noviembre de 2017, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ULTHERA INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:41:37 horas del 1 de noviembre de 2017, la cual en este acto se confirma, denegando la inscripción solicitada. 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.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

ESCRITOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55