

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente 2020-0022-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “ULTHERAPY”**

**ULTHERA INC, apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen 2019-7118)**

**Marcas y otros signos Distintivos.**

## VOTO 0582-2020

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas cincuenta y un minutos del dieciocho de septiembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 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 15:55:25 horas del 21 de noviembre de 2019.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de agosto de 2019, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, de calidades indicadas y en su condición de apoderada de la compañía **ULTHERA INC.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**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*”.

El Registro de la Propiedad Industrial, por resolución dictada a las 15:55:25 horas del 21 de noviembre de 2019 dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”.

Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de diciembre de 2019, 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 manifestando lo siguiente:

1. Que su representada es una compañía que desarrolla, crea y comercializa tecnologías basadas en ultrasonidos para aplicaciones estéticas y médicas. La empresa fue creada en el 2004 y es una pionera en cuanto a los métodos estéticos no invasivos, sino que también es líder mundial en ellos.
2. Que el nombre ULTHERAPY, fue creado por los fundadores de la compañía (apegado al nombre de la compañía) y por medio del cual se comercializa dicho procedimiento novedoso y efectivo de manera global.
3. ULTHERAPY, es el único sistema sin cirugía aprobado por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos, instancia gubernamental estadounidense), tratamiento que ha sido certificado incluso por la Unión Europea y ha demostrado tener un alcance mundial derivado de un mercado y la calidad de producto importante.
4. El registrador argumenta que la marca ULTHERAPY es de uso común al considerarlo que *"proyecta directamente el concepto de un procedimiento médico y estético no*

*quirúrgico para tratar la flacidez muscular”,* solo refuerza el punto del alcance que ha tenido la marca en sí, ya que al ser la única en el mercado que ofrece este tipo de tecnología, el registrador la está considerando como si la marca en sí describiera el mismo tratamiento. Que, si bien el nombre ULTHERAPY proyecta ese concepto, es dado a la fama mundial y al éxito rotundo que ha tenido, ya que se encuentra en más de 65 países diferentes.

5. Que el nombre ULTHERAPY, no es más que la conjugación del nombre de este sistema (ULTHERA SYSTEM) y THERAPIA" es decir "terapia" en castellano, concluyendo en el nombre ULTHERAPY. Es por esa razón que el nombre no puede ser considerado como descriptivo de un tratamiento específico, ya que solo podría ser efectuado por el ULTHERA SYSTEM con uso aprobado de la FDA.
6. Se adjuntan copias certificadas de los registros de la marca ULTHERAPY inscrita en diferentes países donde el signo distintivo no fue considerado una marca descriptiva.
7. Que en muchos países la marca fue exitosamente registrada son de habla inglesa o anglosajona, y esto prueba claramente que en dicha lengua es una expresión de fantasía, creada y acuñada por el solicitante, quien además lo ha llevado a un nivel muy elevado de reconocimiento que es imperioso proteger.
8. Que el registrador entra en una clara contradicción con relación a los servicios a proteger, por cuanto el signo hace creer al consumidor que se trata por ejemplo de un servicio específico de estética cuando en realidad busca proteger servicios médicos y estéticos en forma general, criterio equivocado ya que como se ha explicado, la palabra ULTHERAPY es un término de fantasía y, por consiguiente, no evoca en el consumidor la idea que está queriendo añadirle el registrador.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

**TERCERO.** Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** 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.”

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:*

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

Por su parte, este Tribunal en cuanto al tema de la distintividad ha indicado:

“(…) 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.” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108). (Voto 089-2015)

Bajo esa postura, el Registro de la Propiedad Industrial procedió a denegar el signo marcario pedido al considerar que la palabra “ULTHERAPY” que según indica el mismo solicitante a folio 2, es “ULTERAPIA”, analizada de manera global y con relación a los servicios que pretende proteger en clase 44 internacional, refiere a la designación común o usual de un procedimiento dentro del sector médico, estético o cosmetológico, por lo que, el denominativo empleado no tiene como diferenciarse de otros de su misma naturaleza o clase dentro de esa especialidad, toda vez, que el consumidor identificará de manera directa el término con tratamiento, por tanto, la propuesta empleada se torna carente de aptitud distintiva procediendo su rechazo al amparo del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En ese sentido, este Tribunal concuerda con el análisis y criterio dado por el Registro de instancia, toda vez, que se evidencia el empleo de una palabra genérica o de uso común para una actividad específica que en conjunto con los servicios que se pretenden proteger y comercializar, no le otorga ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir; lo cual conlleva a que no se cumpla con el requisito de registrabilidad consagrado en el numeral 2 de la Ley de rito, procediendo su rechazo.

Aunado a ello, cabe indicar que al no contar la propuesta empleada con algún otro elemento adicional o particular por medio del cual el consumidor medio la pueda diferenciar e individualizar de otras de su misma especie o naturaleza dentro del tráfico mercantil, que genere un recuerdo especial o distinto, es decir, que la realce y conlleve a esa marca a tener el derecho de exclusiva, siendo una condición que debe cumplirse, por lo que, al contar con

esa cualidad identificadora deviene necesariamente el rechazo por motivos intrínsecos contemplados por nuestra legislación marcaria en su numeral 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, tal y como de esa manera sucedió en el presente caso bajo el inciso g) del precitado cuerpo normativo.

Ahora bien, en cuanto a los agravios señalados por la compañía recurrente al indicar que su representada es una compañía que desarrolla, crea y comercializa tecnologías basadas en ultrasonidos para aplicaciones estéticas y médicas, y que el signo propuesto solo refuerza el punto del alcance que ha tenido la marca en sí, ya que al ser la única en el mercado que ofrece este tipo de tecnología, y el registrador la está considerando como si la marca en sí describiera el mismo tratamiento. Al respecto, debemos señalar que tal y como se desprende del citado argumento, efectivamente esa consideración confirma la inadmisibilidad contemplada en el signo propuesto “ULTHERAPY” sea, “ULTERAPIA” así mismo definido por la compañía solicitante, dicción de la cual sin tener el consumidor medio un conocimiento amplio en esa especialidad médica o estética, deducirá que lo que se ofrece con esos servicios son terapias o en su defecto tratamientos, por ende, sí describe el servicio que se pretende proteger y comercializar, y además como lo indica la petente refuerza el contenido o alcance de la marca que se pretende proteger con este tipo de procedimiento, y es precisamente bajo ese contexto o circunstancia que hace que la denominación marcaria propuesta carezca de distintividad, debiendo ser denegada como lo determinó el Registro de instancia, conforme el artículo 7 inciso g) de la Ley supra citada. En consecuencia, se rechazan sus consideraciones en ese sentido, máxime, 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 su registrabilidad.

Por otra parte, en cuanto a los argumentos señalados por la recurrente en cuanto a que la compañía propiedad de su mandante fue creada en el 2004 y una industria pionera en cuanto

a los métodos estéticos no invasivos, además de ser líder mundial en ellos. Asimismo, expresa que tiene inscrita la marca objetada en más de 65 países del mundo, y para lo cual aporta copias certificadas de los registros de la marca ULTHERAPY en diferentes países, donde manifiesta que el signo distintivo no fue considerado una marca descriptiva. Al respecto, es importante acotar al recurrente que, si bien estos datos son aspectos de orden trascendental para la compañía que representa y determinan la posición y consolidación de una empresa dentro del tráfico mercantil, ya que constituyen elementos de carácter probatorio de gran utilidad, sin embargo, en otro tipo de procedimiento marcario, como lo es el de cancelación por falta de uso o el de terceros que aleguen ejercer un mejor derecho sobre el signo que se disputa, situación que es ajena al caso bajo estudio, por lo que, tales antecedentes no vendrían a variar el contenido normativo por medio del cual operó el rechazo de la solicitud del signo marcario propuesto.

Debe recordar el petente que la inadmisibilidad contemplada en el denominativo marcario propuesto por su mandante fue debido a la aplicación del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas supra citada, sea, al haberse determinado dentro del proceso de calificación registral que debe hacer el operador jurídico que el signo pedido no contaba con la aptitud o carga distintiva necesaria para su protección. Ello, conforme las disposiciones contempladas en el artículo 14 sobre el examen de fondo del precitado cuerpo normativo, en consecuencia, sobre el contenido de los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Asimismo, en cuanto a la inscripción de las marcas debemos señalar que las mismas 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. Ello, debido a que 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.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> 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° 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.”

Asimismo, 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 lo expuesto anteriormente, se puede concluir que no pueden considerarse los citados 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 sometan 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 por este Tribunal 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.

Por otra parte, en cuanto a los argumentos señalados por la compañía ULTHERA INC., respecto de que el denominativo empleado ULTHERAPY es un término de fantasía. En este sentido, debemos indicar que tal consideración debe ser rechazada, toda vez, que la palabra empleada tiene un significado que el consumidor de los servicios de medicina estética entiende y por tanto no solo lo hace carente de distintividad, sino que además lo relaciona de manera directa con los servicios a proteger, ya que da una idea clara. De ello, entonces la diferencia con relación a las denominaciones de fantasía que no cuentan con significado alguno.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ULTHERA INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:55:25 horas del 21 de noviembre de 2019, la que se confirma en todos sus extremos.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal 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 15:55:25 horas del 21 de noviembre de 2019, la cual en este acto se confirma. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J. 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. -**

***Karen Quesada Bermúdez***

***Oscar Rodríguez Sánchez***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

*Priscilla Loretto Soto Arias*

*Guadalupe Ortiz Mora*

omaf/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

## DESCRIPTORES.

**Marca Intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**

**Marca Descriptiva**

**TG. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles**

**TNR. 00.60.74**

**Marca con falta de Distintividad**

**TG. Marca Intrínsecamente Inadmisibles**

**TNR. 00.60.69**