



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0259-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
SERVICIOS

RMI INNOVATION LAB SRL., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-12822)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0216-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veinticuatro minutos del ocho de mayo de dos mil veinticinco.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, cédula de identidad 3-0376-0289, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **RMI INNOVATION LAB SRL.**, cédula jurídica 3-102-864757, con domicilio en San José, Santa Ana, distrito Pozos, Lindora, Lindora Park, Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 11:26:02 horas del 13 de mayo de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez


CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 20 de diciembre de 2023, el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderado especial de la compañía **RMI INNOVATION LAB SRL.**, solicitó la inscripción de la

marca de servicios  en clase 44 internacional, para proteger y distinguir: servicios médicos; servicios terapéuticos a base de células madre. Traducción: Instituto de Medicina Regenerativa. Mediante documento adicional 2024/000107 del 8 de enero de 2024, el solicitante realiza cambio de logo debido al error material contenido en la solicitud inicial. (Folio 1 a 2 y 10 a 12)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 11:26:02 horas del 13 de mayo de 2024, denegó la solicitud de la marca de

servicios  para distinguir productos y servicios en la clase 44 internacional, en virtud de determinar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros conforme al artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, el representante de la compañía **RMI INNOVATION LAB SRL.**, en cuanto a los argumentos de apelación señaló:

1. Su representada tiene bien identificado su establecimiento donde operará y por lo tanto no puede existir ningún riesgo de confusión, quien asista es porque tiene una necesidad a satisfacer plenamente el tratamiento a base de células madre.



2. La protección del servicio que se pretende en clase 44 es con el fin de complementar un servicio que solo se brindará dentro de ese establecimiento ya inscrito, por lo que el riesgo de confusión sería totalmente inexistente.
3. La marca inscrita protege la medicina de forma general y para temas de salud del trabajo, mientras que la marca de su representada pretende proteger en clase 44 “Servicios médicos; servicios terapéuticos a base de células madre”. En este sentido, estamos ante necesidades distintas, público diferente, así como de soluciones y recomendaciones diferentes, por lo tanto, no puede haber ni asociación ni riesgo de confusión.
4. La marca de su representada RMI es propiamente una combinación de letras que unidas crean una palabra de fantasía y eso es propiamente una marca, cualquier término que permita distinguir un producto o servicio de los de la competencia, donde el consumidor promedio pueda identificar y no confundirse a la hora de elegir.
5. No existe tal similitud; la marca propuesta por su representada posee suficientes elementos diferenciadores que permiten la coexistencia con la marca inscrita, protegen servicios muy distintos sin posibilidad de ser asociados.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando segundo de la resolución recurrida.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.



CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), y su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. El artículo 8 de la Ley de marcas, determina:

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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

d) 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.

[...]

De acuerdo con la norma anterior, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:



a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si



dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), c), e) y f) de su Reglamento, que refieren a las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, e indican que se deben examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o



servicios que identifiquen sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y los signos inscritos:

Signo solicitado



Clase 44: para proteger y distinguir: servicios médicos; servicios terapéuticos a base de células madre.

Signo inscrito



Clase 44: servicios médicos

Clase 42: Investigación clínica



Clase 49: Un establecimiento comercial dedicado al servicio de investigación y promoción de tratamientos y tecnologías de medicina regenerativa para devolver la calidad de vida a nuestros pacientes, haciendo posible que sus cuerpos se renueven a través de un proceso natural, potenciando la capacidad del organismo y de las células madre adultas de regenerarse, disminuyendo en la medida de lo posible, la aplicación de técnicas invasivas y el uso doméstico de químicos. Ubicado en San Ramón, centro de Alajuela, del semáforo de la entrada a San Ramón, novecientos metros norte y cuatrocientos cincuenta metros oeste.

Ahora bien, de conformidad con la anterior tenemos que, el signo



solicitado es mixto, sea conformado por una parte denominativa **The Regenerative Medicine Institute**, sin grafía especial en letras de color gris y un diseño compuesto por figuras de líneas y círculos en tonalidades degradadas moradas, azules y verdosas. Ello, en contraposición con el signo registrado que de igual manera es



mixto, cuenta con una parte denominativa sin grafía especial, en la parte superior la frase **Clínica REGENERA** en color verde, y en la parte inferior la frase **Centro de Investigación y Medicina Regenerativa** en letras de color café, además de un semicírculo abierto de color café y círculos en su parte interior de diferentes tamaños en color verde; conforme se desprende los elementos gráficos empleados en el signo propuesto no le proporcionan la distintividad necesaria con relación a la marca inscrita, considerando que ambas emplean



círculos y colores con cierta tonalidad verdosa que podría inducir al consumidor a pensar que las marcas se encuentran relacionadas con un mismo origen empresarial.

Con relación al cotejo de signos mixtos este Tribunal ha sido conteste en que la parte denominativa es la preponderante puesto que es la utilizada por el consumidor para ubicar los productos y servicios en el mercado y bajo esta premisa considera este órgano de alzada que desde el punto de vista gráfico las denominaciones **The Regenerative Medicine Institute** y **Clínica REGENERA Centro de Investigación y Medicina Regenerativa**, presentan más semejanzas que diferencias debido a que comparten en su estructura gramatical términos como **Regenerative Medicine** y **medicina regenerativa**.

A nivel fonético los signos en conflicto no presentan similitud.

Con respecto a su contenido ideológico se logra colegir que ambas marcas evocan la misma idea o concepto, sea, refieren a un centro o instituto de medicina regenerativa, por tanto, direccionados a servicios médicos de regeneración; de ahí que, no exista suficiente aptitud distintiva para lograr una diferencia que las particularice.

Aunado a lo anterior, visto el listado de servicios solicitado versus los servicios y el giro comercial que distingue y protege el signo inscrito se determina que son de una misma naturaleza mercantil (servicios médicos), por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad, situación que evidencia que de coexistir la marca servicios solicitada, el riesgo de confusión o asociación empresarial con respecto al signo



marcario inscrito sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad del signo solicitado.

Del análisis realizado se desprende que la marca solicitada no cumple con el requisito de distintividad necesario para concederle protección registral, dado que la semejanza contenida con el signo inscrito podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial; además de la relación con los servicios que se pretenden, incurriendo de esa manera en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 inciso a), b) y d) de la Ley de marcas, criterio dado por el Registro de origen y que avala este Tribunal de alzada.

El apelante dentro de sus agravios señala que su representada tiene bien identificado su establecimiento por lo que no puede existir ningún riesgo de confusión, dado que quien asista es para realizarse el tratamiento a base de células madre. Al respecto, cabe destacar por parte de este Tribunal, que conforme se desprende del análisis realizado es precisamente la semejanza contenida entre los signos y los servicios que se pretenden ofrecer lo que impide la coexistencia del signo marcario peticionado; siendo el motivo por el cual no se le puede conceder protección registral. En consecuencia, sus argumentaciones no son acogidas.

Agrega el recurrente que la marca inscrita protege la medicina de forma general y para temas de salud del trabajo, lo que refiere a necesidades distintas, público diferente, así como de soluciones y recomendaciones diferentes, con relación a la marca de su representada que pretende proteger en clase 44 “Servicios médicos; servicios terapéuticos a base de células madre”, por lo tanto, no puede



haber ni asociación ni riesgo de confusión. Al respecto, es importante señalar al recurrente que tanto el Registro de instancia, como este Tribunal de alzada, hacen su valoración y estudio con relación a los antecedentes registrales (folios 16 a 19 del expediente principal) por consiguiente, al derecho que le asiste al titular de la marca inscrita sobre los servicios que protege y ofrece al consumidor, tal y como constan inscritas en el asiento registral; de ahí que, se determinara que la actividad que pretendía proteger el solicitante se relacionaba de manera directa con la actividad que protege el titular de la marca inscrita.

Argumenta el apelante, que la marca de su representada RMI es propiamente una combinación de letras que unidas crean una palabra de fantasía, y por medio del cual el consumidor promedio puede identificar y no confundirse a la hora de elegir. Sobre el citado agravio, debe recordar el petente que los signos marcarios de fantasía son aquellos que no cuentan con ningún significado, son propuestas o estructuras gramaticales creadas por la imaginación o ingenio de su titular o creador para identificar un determinado producto o servicio en el mercado; en este sentido, esa condición o característica particular es ajena al caso bajo estudio, debido a que la marca pretendida cuenta con un contenido y significado claro, por tanto, no es de aplicación esa clasificación marcaria al signo solicitado.

Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que el signo que solicita la empresa **RMI Innovation Lab S.R.L.**, no cuenta con la carga diferencial necesaria que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos inscritos; dado el inminente riesgo



de confusión y asociación empresarial, que puede generar para el consumidor.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Este Tribunal, determina que, por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos cotejados, lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:26:02 horas del 13 de mayo de 2024, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal de alzada, declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, apoderado especial de la empresa **RMI Innovation Lab S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual, a las 11:26:02 horas del 13 de mayo de 2024, la que 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez



Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33