

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0667-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “*ULTHERAPY*”

ULTHERA INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-4392)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0140-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con veinticinco minutos del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-984-695, en representación de la empresa **ULTHERA INC.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio 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 09:22:03 horas del 1° de noviembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de mayo de 2017, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas** solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “*ULTHERAPY*”, que el solicitante traduce al idioma español como “*ULTERAPIA*”, para distinguir y proteger “*aparatos e instrumentos médicos; aparatos médicos de ultrasonido; aparatos cosméticos para realizar procedimientos de tratamientos de la piel; aparatos médicos para tratamientos no quirúrgicos; aparatos médicos para tratamientos mínimamente invasivos; aparatos cosméticos para tratamientos no quirúrgicos en el rostro y en el cuerpo*” en clase 10 de la clasificación internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 09:22:03 horas del 1° de noviembre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción solicitada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Villanea Villegas**, recurrió la resolución referida y en vista de ello conoce este Tribunal.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le 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 luego de las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución, por tratarse de un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de “**ULTHERAPY**” por razones intrínsecas, al considerar que transgrede lo dispuesto en los incisos c), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque está formado por un término genérico y de uso común en relación con los productos a proteger y carece de elementos distintivos que permitan individualizarlos en el mercado. Afirma que el signo resulta engañoso porque lo que proyecta entra en contradicción con lo que realmente pretende distinguir, haciendo que el consumidor crea que se trata de productos específicos para la estética, cuando en realidad lo es para aparatos médicos y cosméticos en general. Ante el alegato del solicitante en el sentido de que la marca

propuesta está inscrita en otros países, se manifiesta la Autoridad Registral indicando que esa inscripción no es vinculante por el principio de territorialidad marcaria.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Villanea Villegas** alega que la solicitante es una empresa que ha creado y comercializado tecnologías basadas en ultrasonidos para aplicaciones estéticas y médicas. Dentro de ellas la tecnología Ultherapy, teniendo gran éxito a nivel mundial incluido Costa Rica donde se cuenta con 3 establecimientos autorizados.

Afirma que este nombre fue creado por los fundadores de la empresa, apegándose a su propio nombre Ulthera, Inc., con el propósito de explotar comercialmente un procedimiento novedoso, efectivo y totalmente nuevo. Manifiesta que el registrador se confunde al considerar Ultherapy como el nombre del procedimiento en sí y no la marca por medio de la cual se comercializa este sistema de tratamiento sin cirugía que es un lifting de piel no invasivo, con lo cual se deja indefensa la verdad real de los hechos, privando a la apelante de la protección de su derecho de propiedad intelectual.

El recurrente aporta una lista de más de 75 registros de la marca Ultherapy alrededor del mundo, con lo que pretende demostrar que sí es susceptible de apropiación registral. Afirma que el registrador adopta un papel autoritario y no fundamentado en cuanto se refiere al consumidor promedio de productos estéticos, ya que *“...puede considerarse que el consumidor promedio de este tipo de productos está al tanto de que estamos ante una marca de expansión global la cual es la encargada de comercializar el único método no invasivo de lifting fácil aprobado por la agencia FDA (...) de Estados Unidos. (...) resulta claro que el nivel de conocimiento sobre este tipo de productos para consumidores antes mencionados es evidente, y ante una marca con un alcance global tan preponderante el riesgo de confusión aludido por el registrador resulta nulo e infructuoso. ...”*

Con vista en dichos alegatos solicita se revoque la resolución del Registro y se ordene continuar con la inscripción de su marca.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir e individualizar unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.

Por ello, la distintividad es una de sus particularidades y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda diferenciar esos productos o servicios y con ello ejercer su derecho de elección.

Dentro del análisis de registrabilidad de los signos marcarios, debe el registrador valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan en este caso:

*“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 naturaleza, (...), las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles cuando esté constituida por términos que resulten de **uso común o usual** para los productos o servicios a los que se refiera (inciso c), cuando pueda causar **engaño** o confusión en el consumidor sobre sus cualidades (inciso j) y; en general, cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de su objeto de

protección (inciso g).

En aplicación de lo anterior, este Tribunal comparte el criterio externado por el Registro de la Propiedad Industrial al analizar la marca propuesta “*ULTHERAPY*”, en el sentido de que la considera inadmisibile por razones intrínsecas en relación a los productos que pretende proteger y distinguir.

De acuerdo a la información extraída del expediente, el denominativo Ultherapy se traduce como *ulterapia* y es una “*tecnología no invasiva que se utiliza para el estiramiento del tejido del rostro y cuello*”, dado lo cual este denominativo sería la forma común de concebir la utilización de “*los aparatos e instrumentos médicos de ultrasonido para realizar procedimientos de tratamientos de la piel; para tratamientos no quirúrgicos; para tratamientos mínimamente invasivos*” a que se refiere, por lo que carece de la distintividad necesaria para diferenciarla de otros productos que existan en el mercado y que utilizan la misma tecnología y por ello, efectivamente infringe el **inciso c)** del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Con relación a los agravios, los mismos no son de recibo, en primer lugar porque consta en el expediente que ese procedimiento no invasivo sí se conoce con el nombre propuesto, por lo que se contradice el apelante en cuanto indica que *ultherapy* es “*...El procedimiento creado por mi representada es uno totalmente nuevo, basado en tecnología y criterios que no habían sido usado antes*” (folio 17 de legajo de apelación) y después quiere hacer ver “*que son comercializados bajo la marca ULTHERAPY*” que pretende inscribir, de lo que se puede concluir que es el procedimiento como tal el que se conoce como *Ultherapy*, y no los aparatos e instrumentos médicos que propone proteger.

De este modo, es claro que el signo bajo estudio no permite que el consumidor pueda individualizar esos productos respecto de otros de similar naturaleza que sean ofrecidos por otros empresarios y por ello también concuerda este órgano superior con lo resuelto por el

Registro de la Propiedad Industrial respecto de que es inadmisibile porque carece de la suficiente distintividad para constituirse en una marca porque violenta lo dispuesto en el **inciso g)** del artículo 7 de la Ley de citas.

Respecto de que la marca propuesta esté inscrita en otros países, recuérdese que ésta no es una condición para que sea inscrita en Costa Rica, ya que su análisis necesariamente se debe someter a las condiciones de nuestro Registro Nacional, porque de acuerdo con el principio de territorialidad: *“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...”* (Voto **097-2016** dictado por el Tribunal Registral Administrativo a las 14:15 horas del 15 de marzo del 2016)

Por último, considera este Tribunal que con relación al conocimiento del consumidor promedio de este tipo de productos, es probable que éste efectivamente conozca el método, sistema o procedimiento aprobado por la agencia FDA de Estados Unidos, llamado ULTHERAPY, pero los productos que se pretende amparar bajo este denominativo, no corresponden a ese procedimiento en sí, ya que la lista de protección propuesta incluye *“aparatos e instrumentos médicos y aparatos cosméticos para realizar procedimientos de tratamientos de la piel”* en general y no solamente los destinados a realizar la ultraterapia, dado lo cual puede crear confusión y engaño al posible consumidor al encontrarse con otros aparatos médicos y cosméticos que no necesariamente se relacionan con este método de tratamiento, y de conformidad con el inciso **j)** del artículo 7 transcrito no es posible su registro.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara SINLUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en

representación de la empresa **ULTHERA INC** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:22:03 horas del 1° de noviembre de 2017, la cual se confirma.

CUARTO. SOBRE EL 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de **ULTHERA INC.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:22:03 horas del 1° de noviembre de 2017, para que se deniegue el registro del signo “**ULTHERAPY**”. 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

Rocío Cervantes Barrantes

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora