

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2022-0044-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE  
SERVICIOS**

**EQUILIBRIO CORPORAL Y VESTIBULAR, S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2021-3829)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



**VOTO 0105-2022**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con veintidós minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **Fabiola Angélica Campos Ramírez**, vecina de Heredia, cédula de identidad: 1-1311-0122, en su condición de apoderada generalísima de la compañía **EQUILIBRIO CORPORAL Y VESTIBULAR S.A.**, cédula jurídica 3-101-649968, domiciliada en San José, Escazú, frente al Hospital Cima, contiguo al Banco de San José Edificio BMI local número siete, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:14:56 horas del 24 de noviembre de 2021.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La señora **Anyi Elizondo Padilla**, cédula de identidad 1-1228-0446, vecina de Cartago, solicitó la inscripción de la marca de



servicios para proteger y distinguir en **clase 35 internacional:** publicidad relacionada con el diagnóstico y tratamiento del vértigo y en **clase 44 internacional:** servicios médicos relacionados con el diagnóstico y tratamiento del vértigo.

Una vez publicados los edictos y dentro del plazo de ley, la señora **Fabiola Angélica Campos Ramírez**, en su condición de apoderada generalísima de la compañía **EQUILIBRIO CORPORAL Y VESTIBULAR S.A.**, presentó oposición al registro, por considerar que se vulneran sus derechos al tener inscrito como marca de servicios y como



nombre comercial el signo .

Mediante resolución de las 11:14:56 horas del 24 de noviembre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición planteada contra la solicitud de



inscripción de la marca la cual se acogió; en la resolución indicó que “no se reivindican los términos CLÍNICA DEL VÉRTIGO, contenidos en el signo acogido.”

Inconforme con lo resuelto, el 6 de diciembre de 2021 la representación de la empresa **EQUILIBRIO CORPORAL Y VESTIBULAR, S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó:

1. Los términos "clínica" y "vértigo", no pueden monopolizarse al ser completamente genéricos y no contener ningún tipo de distintividad. Los términos que componen el signo no otorgan ninguna aptitud distintiva con respecto a los productos que se pretenden proteger,

ni se diferencian de otros de igual o similar naturaleza, en especial con los protegidos por su representada.

**2.** El 4 de mayo de 2021 el registrador señaló que la marca causa confusión en el consumidor por lo que transgrede el inciso j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, lo cual se contestó y subsanó sin las formalidades de ley, sin sentido ni coherencia; por lo que la marca sigue siendo engañosa y carente de distintividad. Además, "servicios del vértigo" y "diagnóstico y tratamiento del vértigo" es precisamente lo que protegen las marcas de su representada.

**3.** La contestación de la prevención es inexacta, porque se manifiesta que el signo solicitado es para proteger y brindar la atención exclusiva del vértigo, mientras que en su página de Facebook se puede ver que prestan una serie de servicios adicionales.

**4.** La marca pretendida "Clínica del Vértigo" presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca y nombre comercial de su representada, lo que violenta la Ley de marcas, situación que el registrador omitió considerar. Gráficamente los signos coinciden en 14 letras dispuestas en el mismo orden; visualmente ambos cuentan con colores y tipografía similar, además de contar con un diseño donde se puede denotar que ambos cuentan con círculos o elipses de color azul prácticamente idénticos en el diseño, la marca que se pretende inscribir no cuenta con ninguna clase de signo distintivo y su nombre se basa en tres palabras completamente genéricas. En el cotejo fonético son similares en la pronunciación de sus palabras "clínica" y "vértigo". Ideológicamente, ambas marcas evocan el mismo concepto; semejanza que podría y ha venido provocando, con su propaganda en redes sociales, un riesgo de confusión en el público consumidor, lo que genera riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria; al pertenecer a la misma clase de Niza, ambas están expuestas en los mismos puntos de venta y para el mismo mercado.

**5.** La marca solicitada contiene un diseño que no es distintivo ni posee elementos suficientes para distinguirse y diferenciarse de otros en el mercado, de conformidad con lo que establece el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas.

**6.** Su representada tiene registrados la marca y nombre comercial desde el 2018 y desde el

2017 abrió sus consultorios en Escazú, por lo que tiene prelación sobre la marca solicitada. El signo solicitado no cuenta con buena fe en el comercio porque abrieron su consultorio en el mismo edificio que se ubica su representada.

7. La señora Elizondo Padilla no es la creadora de la carrera de audiología ni otorrinolaringología como para poder reclamar a nivel marcario derecho y autoría sobre una profesión donde existen muchos más profesionales, centros médicos y especialistas que tratan este padecimiento, queriendo registrar una marca que le brinde una ventaja desleal sobre todos ellos.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos a nombre de EQUILIBRIO CORPORAL Y VESTIBULAR S.A.:



1. Nombre comercial: registro 272035, inscrita desde el 21 de junio de 2018, para proteger y distinguir en clase 49 internacional: un establecimiento comercial dedicado a dar servicios médicos, de investigación, diagnóstico y atención de los síntomas, padecimiento y enfermedades asociadas al mareo, desequilibrio y vértigo en personas de todas las edades, ubicado en San José, Escazú, San Rafael, Edificio DUO Medical, local 10, segundo piso (folios 5 y 6 del legajo de apelación).



2. Marca de servicios: registro 272034, inscrita desde el 21 de junio de 2018, vigente hasta el 21 de junio de 2028, para proteger y distinguir en clase 44


internacional: servicios médicos de investigación, diagnóstica y atención de los síntomas, padecimientos y enfermedades asociados al mareo, desequilibrio y vértigo en personas de todas las edades (folios 7 y 8 del legajo de apelación).

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

**CUARTO. SOBRE EL 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.** En el presente caso la representación de la compañía **EQUILIBRIO CORPORAL Y VESTIBULAR S.A.**, presentó oposición a la



inscripción del signo  solicitado por la señora **Anyi Elizondo Padilla**, por considerar que sus derechos se pueden ver vulnerados al ser titular de la marca de servicios



y el nombre comercial inscritos

El artículo 3 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) define la marca como: “cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios”; la finalidad de esta radica en lograr la individualización de los productos o servicios que busca proteger y distinguir, para evitar que se provoque alguna confusión en cuanto a los productos que se protegen; este riesgo de confusión no solo podría afectar al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro

comercial.

En este sentido, la normativa marcaría exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

El artículo 8 inciso a) de la ley *supra* citada, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto el artículo indica:

**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 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.

Para establecer esa identidad o diferencia entre los signos en conflicto, existe el cotejo marcario, conforme a las reglas establecidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J), el cual resulta necesario para poder valorar desde la óptica gráfica, fonética e ideológica, las diferencias existentes tanto de los signos como de los productos o servicios de que se trate. Este numeral dispone:

**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.

- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) 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;
- 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
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En relación con la norma citada, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- i) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- ii) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.



iii) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

iv) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Conforme a lo expuesto, se procede al cotejo de los signos para determinar su posible coexistencia:

Signo propuesto

Marca de servicios



**Clase 35:** publicidad relacionada con el diagnóstico y tratamiento del vértigo.

**Clase 44:** servicios médicos relacionados con el diagnóstico y tratamiento del vértigo.

Signos del oponente

Marca de servicios y nombre comercial



**Clase 44:** servicios médicos de investigación, diagnóstica y atención de los síntomas, padecimientos y enfermedades asociados al mareo, desequilibrio y vértigo en personas de todas las edades.



**Clase 49:** un establecimiento comercial dedicado a dar servicios médicos, de investigación, diagnóstico y atención de los síntomas, padecimiento y enfermedades asociadas al mareo, desequilibrio y vértigo en personas de todas las edades, ubicado en San José, Escazú, San Rafael, Edificio DUO Medical, local 10, segundo piso.

El signo marcario propuesto se compone del denominativo “Clínica del Vértigo” y el diseño de un rostro humano del cual sale una especie de espiral, dentro de un círculo, todo en diferentes tonalidades de color azul. Por su parte, los signos del oponente son una etiqueta, conformada por tres aros de distintos colores (verde, celeste y morado), ubicados al lado izquierdo del signo, mientras que al lado derecho se encuentran las palabras “MAREO, DESEQUILIBRIO Y VÉRTIGO” con dos líneas horizontales en color azul claro y en la parte inferior se incluye la frase “Clínica de Investigación y Diagnóstico CID-MOV”. De esta manera a nivel gráfico o visual, se determina que los signos presentan diferencias sustanciales que les permite la coexistencia en el mercado sin provocar riesgo de confusión o asociación empresarial, por cuanto son fácilmente distinguibles por el ojo humano.

Tal y como resolvió el Registro de la Propiedad Intelectual, los signos en conflicto se encuentran compuestos por términos genéricos, los cuales no son sujetos de apropiación por parte de particulares, por lo que no pueden ser parte del cotejo marcario. De esta forma, al analizar de manera integral los signos, se determina que son diferentes y que la distintividad recae en el diseño y colores utilizados, lo que les permite su coexistencia registral.

Con relación al análisis de los servicios que buscan proteger y distinguir, se recuerda al apelante que si los signos son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione, por lo que no se realiza la comparación.

Con relación a los argumentos e información aportada al expediente por el apelante, se le indica

que el signo se analiza tal y como se presenta para su inscripción, y no como se muestra en el comercio.

Finalmente, la prelación alegada de los signos del apelante no tiene relevancia en este caso pues se trata de signos distintos; el apelante tampoco logra demostrar que la solicitante haya actuado de mala fe.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, se rechazan los agravios expuestos por la recurrente, y se concluye que la marca solicitada al ser analizada en conjunto presenta un diseño que lo identifica y diferencia, contiene así el carácter distintivo que requieren los signos marcarios.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto la señora **Fabiola Angélica Campos Ramírez**, en su condición de apoderada generalísima de la compañía **EQUILIBRIO CORPORAL Y VESTIBULAR S.A.**, en contra de la resolución venida en alzada, dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Fabiola Angélica Campos Ramírez, en su condición de apoderada generalísima de la compañía EQUILIBRIO CORPORAL Y VESTIBULAR S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:14:56 horas del 24 de noviembre de 2021, 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 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.  
**NOTIFIQUESE.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES.**

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26