
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0167-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA



VITALITAS QUIRÚRGICAS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-7816)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0245-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y cuatro minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintitrés.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada **Marcela Corrales Murillo**, portadora de la cédula de identidad número 1-1315-0564, apoderada de la empresa **VITALITAS QUIRÚRGICAS S.A.**, cédula jurídica 3-101-698924, domiciliada en San José Goicoechea, Hospital la Católica frente a Tribunales de Justicia de Guadalupe, consultorio número ciento veinte, sector occidente, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:07:23 del 14 de febrero de 2023.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.


CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada **María del Milagro Chaves Desanti**, portadora de la cédula de identidad número 1-0626-0794, vecina

de San José, apoderada especial de **MICHELLE TENCIO NÚÑEZ**, diseñadora y comunicadora visual, portadora de la cédula de identidad número 1-1704-0387, vecina de San José, San Francisco de Coronado, Urbanización La Esmeralda,

solicitó el registro de la marca de servicios  , para proteger y distinguir en clase 35 de la clasificación internacional servicios de venta en línea de productos cosméticos y de belleza para la piel.

Una vez publicados los edictos de ley y dentro del plazo conferido, la abogada **Marcela Corrales Murillo**, portadora de la cédula de identidad número 1-1315-0564, como apoderada de la empresa **VITALITAS QUIRÚRGICAS S.A.**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual, el 03 de noviembre de

2022, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca  , en clase 35, presentada por la señora **Michelle Tencio Núñez**, alegando que su representada es titular de dos marcas registradas: 1. Cultura Piel Dermatología y Estética (diseño), registro número 250227, en clase 5 para proteger preparaciones farmacéuticas para tratamientos estéticos y dermatológicos; y 2. Cultura Piel Dermatología y Estética (diseño), registro número 250226, en clase 49 para proteger un establecimiento comercial dedicado a la consulta y procedimientos dermatológicos y estéticos, y que existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos.

Por medio de resolución final de las 12:07:23 del 14 de febrero de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual, no reconoce la notoriedad de las marcas del oponente, declara sin lugar la oposición y acoge la marca solicitada con base en el cotejo realizado, al considerar que el signo solicitado no incurre en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, los servicios y

productos pretendidos por el signo solicitado difieren completamente de los productos/servicios protegidos por los inscritos, por lo que conforme el principio de especialidad pueden coexistir.


Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa oponente **VITALITAS QUIRÚRGICAS S.A.**, presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:


1. Aún y cuando no se reconozca la notoriedad de las marcas de su representada, las marcas registradas se deben salvaguardar, la marca "Cultura Skin" se maneja en el mismo medio, en esencia es la misma marca con solo un elemento adicionado en inglés y genera un serio riesgo de confusión entre el público consumidor.
2. El signo entra en conflicto directo con la impresión fonética e ideológica por lo que es incompatible para su procedencia, con base en el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos. Los signos evocan la misma idea, por ello es más riesgosa la confusión que se puede crear en el público. Se deben tomar en cuenta más las semejanzas que las diferencias que existen entre las marcas. Además, se eleva el riesgo de asociación.
3. No se realizó el cotejo y la comparación de los signos. Se trata casi del mismo nombre y productos comercializados en el mismo ámbito. La marca solicitada pretende proteger productos de belleza y estética que su marca protege. Puede pensarse que tienen la misma procedencia, que las empresas están relacionadas, o incluso que existe una licencia o franquicia. La similitud depende de los elementos semejantes o de su semejante disposición.
4. En redes sociales solo se utiliza la marca como CULTURA SKIN, sin GOOD SKIN BETTER MOOD.

5. La marca solicitada pretende proteger los productos del ámbito comercial de belleza y estética que su marca protege, se van a comercializar en un mismo ambiente comercial, tendrán los mismos canales de distribución y van dirigidos a un mismo tipo de consumidores.

6. El signo de su representada es notorio en la práctica comercial y registral, y debe impedirse los intentos de copia de terceros que tratan de aprovecharse de la buena fama de su representada en el mercado local.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado relevante para la resolución de este caso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos, a nombre de la empresa **VITÁLITAS QUIRÚRGICAS S.A.:**

1.  , registro número **250227**, como marca, para proteger en clase 5 preparaciones farmacéuticas para tratamientos estéticos y dermatológicos.

2.  , registro número **250226**, como nombre comercial, para proteger un establecimiento comercial dedicado a la consulta y procedimientos dermatológicos y estéticos. Ubicado en tercer piso, Plaza Chronos, diagonal a Walmart Curridabat, sobre carretera principal a Tres Ríos.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

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 de marcas y otros signos distintivos número 7978 (en adelante Ley de marcas), y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, 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.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a, b y d:

[...]

- 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.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaría, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcarío, 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.

El cotejo marcarío es el método que debe seguirse para saber si dos o más signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos, para aplicarlo el operador jurídico debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales

signos. Luego, debe atenderse 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.

Ahora bien, para el análisis del 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 c) y e) de su Reglamento, que dispone calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, 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:

[...]

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 identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, se utiliza como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros. Partiendo de esto, los signos a cotejar son los siguientes:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA	NOMBRE COMERCIAL INSCRITO
		
CLASE 35: Servicios de venta en línea de productos cosméticos y de belleza para la piel	CLASE 5: Preparaciones farmacéuticas para tratamientos estéticos y dermatológicos.	CLASE 49: Un establecimiento comercial dedicado a la consulta y procedimientos dermatológicos y estéticos. Ubicado en tercer piso, Plaza Chronos, diagonal a Walmart Curridabat, sobre carretera principal a Tres Ríos.

De conformidad con la anterior comparación y tomando en cuenta los agravios del apelante, de acuerdo con el análisis en conjunto de los signos, desde el punto de vista gráfico se determina que entre el elemento literal de los signos inscritos



y el solicitado



, existen más semejanzas que

diferencias, ya que el elemento preponderante de los signos inscritos es la palabra “**CULTURA**” y es la misma palabra preponderante en el signo solicitado, lo anterior debido a que las otras palabras que componen los signos inscritos **PIEL, DERMATOLOGÍA Y ESTÉTICA**, así como en el signo solicitado **SKIN** (palabra en el idioma inglés que traducido al español significa piel, misma palabra que la contenida en los signos inscritos pero en otro idioma), **GOOD SKIN BETTER MOOD**, palabras en inglés que traducidas al español es “buena piel mejor humor”, de acuerdo al traductor de Google ubicado en el siguiente enlace: <https://translate.google.com/?hl=es&sl=auto&tl=es&text=good%20skin%20better%20mood%0A&op=translate>; son palabras de uso común para el tipo de productos y servicios que protegen los signos, por lo que a nivel gráfico son iguales, en cuanto al término **CULTURA**, además, desde el punto de vista fonético, al ser igual el elemento preponderante de los signos, se pronuncian y emiten un sonido idéntico, y por tanto resultan confundibles a nivel gráfico y fonético.

A nivel ideológico la palabra **CULTURA** incluida en los signos, según el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, significa: “1. f. cultivo. 2. F. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. 3. F. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.” (<https://dle.rae.es/cultura?m=form>, definición 1, 2 y 3.)

Conforme a lo expuesto, definitivamente este Tribunal no avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a acoger la marca solicitada, ya que el signo pretendido es idéntico en cuanto al elemento preponderante de los signos inscritos que es la palabra “**CULTURA**”, tiene más similitudes que diferencias con los signos inscritos, lo que produce riesgo de confusión al hacer el análisis comparativo y en ese sentido, este Tribunal es del criterio que la marca propuesta no puede acogerse para inscripción.


En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar sus diferentes tipos, para ello traemos a colación las ideas expresadas por el autor Guerrero Gaitán, quien explica que la confusión directa es la que resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen; y la confusión indirecta viene dada por la semejanza de los signos que hacen que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, El nuevo derecho de marcas: perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p.263).

Ahora bien, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, en su inciso e) establece: “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 [...]”, por lo que se hace necesario analizar si los productos y servicios a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas de repetida cita.

Vista la lista de servicios y productos a los que se refieren los signos en cotejo, se


determina que la marca solicitada  protegería y distinguiría en clase 35 servicios de venta en línea de productos cosméticos y de belleza para la

piel y los signos inscritos  como marca, protege en clase 5 preparaciones farmacéuticas para tratamientos estéticos y dermatológicos y como nombre comercial, protege un establecimiento comercial dedicado a la consulta y procedimientos dermatológicos y estéticos, ubicado en tercer piso, Plaza Chronos, diagonal a Walmart Curridabat, sobre carretera principal a Tres Ríos; contrario a lo dispuesto por el Registro de primera instancia, este órgano de alzada considera que los servicios de la marca solicitada en clase 35 tienen relación directa con los productos que protege el signo inscrito (en clase 5 preparaciones farmacéuticas para tratamientos estéticos y dermatológicos) y con el giro del establecimiento comercial, que está dedicado a la consulta y procedimientos dermatológicos y estéticos, puesto que se trata básicamente de productos cosméticos y de belleza para la piel, para venderlos en línea.

La empresa apelante realiza las preparaciones farmacéuticas para tratamientos estéticos y dermatológicos, tiene el establecimiento comercial para realizar la consulta y procedimientos con esos productos y el solicitante procura inscribir una marca para la venta en línea de productos cosméticos y de belleza para la piel, lo que en definitiva no puede ser permitido por este Tribunal, dado que existe riesgo de confusión y asociación empresarial, debido a la identidad gráfica, fonética e ideológica entre los signos. Los servicios solicitados están completamente relacionados con los productos y servicios de los signos inscritos por lo que no puede aplicarse el principio de especialidad marcaria.

El consumidor podría asociar el origen empresarial de los servicios a comercializar

e Incluso cabe la posibilidad de que llegue a pensar que se trata de la misma empresa, que hace los productos y los aplica en su local comercial, que ahora incursiona en el ámbito del comercio electrónico, situación que evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto a los signos inscritos sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad

de la marca solicitada  por aplicación del artículo 8 incisos a), b) y d) y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento. Conforme al cotejo realizado se determinó en primer plano, que los signos tienen grandes similitudes en su conjunto y no tiene la marca solicitada características propias que la individualice; además como se indicó, no procede aplicar el principio de especialidad por ser los servicios y productos de idéntica naturaleza.

En cuanto al alegato del apelante de que los signos de su representada



son notorios, analizados los elementos aportados con el fin de definir si alcanzan esa característica dentro del tráfico comercial, estos deben cumplir y calificar dentro del marco jurídico que establece el artículo 45 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, que, para dichos efectos indica lo siguiente:


Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.


Asimismo, los elementos apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de marcas y otros signos distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigor en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación Conjunta).

A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, establecidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento: “4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. el valor asociado a la marca.”

Ahora bien, para el caso que nos ocupa el Tribunal estima, al igual que determinó el Registro de la Propiedad Intelectual, que la prueba aportada no cumple con los parámetros establecidos por los artículos 44 y 45 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, y la Recomendación Conjunta, anteriormente analizados, y por consiguiente se torna insuficiente para poder otorgar el atributo de notoriedad a los

signos . En el examen de la notoriedad se deben tomar en consideración todos los elementos del artículo 45 de la ley de marcas, en particular,


la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, en el presente asunto, ninguna de los documentos aportados permite verificar esos datos. En consecuencia, la prueba presentada no demuestra la notoriedad de la marca, no se cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de marcas y otros signos distintivos y no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni los artículos de la Ley de marcas citados que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es admitir de forma parcial los agravios formulados por la apelante, en cuanto al riesgo de confusión y asociación entre los signos, no así en cuanto al reconocimiento de notoriedad de estos, por lo que se declara con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 12:07:23 del 14 de febrero de 2023, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que se revoca parcialmente, para que se declare con lugar la oposición planteada en contra de la solicitud de inscripción de la marca  la que se rechaza, en cuanto al resto de la resolución se mantiene incólume.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **parcialmente con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada **Marcela Corrales Murillo**, apoderada de la empresa **VITALITAS QUIRÚRGICAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:07:23 del 14

de febrero de 2023, la que en este acto **SE REVOCA PARCIALMENTE** en cuanto a declarar con lugar la oposición planteada en contra de la solicitud de inscripción

de la marca , en clase 35 para proteger y distinguir servicios de venta en línea de productos cosméticos y de belleza para la piel, la que se rechaza, en cuanto al resto de la resolución se mantiene incólume. 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS//LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros
TNR: 00.41.26

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: Marca registrada o usada por tercero
TG: Marcas inadmisibles
TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros
TNR: 00.41.36