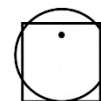




RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0059-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS



ESTABLISHMENT LABS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-3918

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0130-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y tres minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Vanessa Wells Hernández, cédula de identidad 1-1176-0506, vecina de Heredia, en su condición de apoderada especial de la empresa **ESTABLISHMENT LABS S.A.**, entidad costarricense, con cédula jurídica 3-101-366337, domiciliada en Alajuela, La Garita, Zona Franca El Coyol, Edificio B-15, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:14:24 horas del 19 de diciembre de 2023.

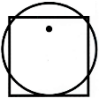
Redacta el juez Celso Damián Fonseca Mc Sam.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 2 de mayo de 2023



la señora Jacqueline Alfani Carazo, cédula de identidad 9-0071-0781, vecina de San Pedro de Montes de Oca, en su condición

personal, solicitó la inscripción de la marca de servicios  para proteger y distinguir servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos, en clase 42 internacional.

Después de publicados los edictos para oír oposiciones y dentro del plazo conferido, la abogada María Vanessa Wells Hernández, de calidades conocidas y en la condición indicada, interpuso formal oposición contra la solicitud presentada y alegó lo siguiente:

1. Su representada posee registradas desde octubre de 2018, las

siguientes marcas de fábrica y comercio  registro 274544 y



registro 274543; de ahí que, la marca

pretendida  sea una reproducción idéntica a la marca de su representada.

2. La empresa ESTABLISHMENT LABS S.A., cuenta con una trayectoria reconocida a nivel nacional e internacional, posee más de una década de experiencia, la cual se ha dedicado a la investigación, desarrollo, manufactura y comercialización de dispositivos médicos en el área de la estética y reconstrucción, además en su sitio oficial <https://establishmentlabs.com/>, se presenta su historia, logros y logo.



3. Los servicios pretendidos en clase 42 sean servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos, están completamente relacionados con el giro comercial de su representada y con los productos que protegen las marcas registradas; por ende, se podría generar un riesgo de confusión o asociación.

4. Su representada ha destinado tiempo y dinero en la protección de sus derechos de propiedad intelectual, gestando fama y prestigio a nivel nacional e internacional de lo que indudablemente quiere aprovecharse y obtener beneficio la gestionante por medio del signo pretendido.

5. Existiendo tantas posibilidades de inventar un signo novedoso y original, llama poderosamente la atención que la solicitante copie la marca que pertenece a su representada y que es utilizada desde el 2018.

6. Finalmente, demanda que el signo pretendido se rechace al existir mala fe y un perjuicio que podría ocasionarse a su representada, a pesar de que los distintivos marcarios se encuentran en diferentes clases son idénticos, además los servicios solicitados están íntimamente relacionados con el giro comercial de su representada.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 11:14:24 horas del 19 de diciembre de 2023 el Registro de la Propiedad Intelectual determinó que el signo pretendido no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas),



declarando sin lugar la oposición, además no se acreditó la notoriedad de la marcas pertenecientes a la empresa ESTABLISHMENT LABS S.A., y acogió el signo propuesto.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa oponente interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. La empresa costarricense ESTABLISHMENT LABS S.A., se fundó en el 2004, posee gran trayectoria en el área de la investigación y en el desarrollo de dispositivos médicos, con el propósito de variar la salud, la estética y la reconstrucción mamaria por medio del diseño; además los dispositivos médicos son manufacturados en territorio nacional en dos plantas de vanguardia que se encuentran certificadas y cuenta con una presencia comercial en más de ochenta y cinco países; además en el 2018 cotiza sus acciones en la bolsa de valores NASDAQ, por medio del símbolo ESTA.

2. Su representada goza de gran repercusión a nivel nacional, y a escala internacional le ha otorgado presencia y renombre a Costa Rica, según se comprueba en medios de comunicación locales como La República, La Nación, El Financiero; plataformas de información digital, entre otras CRHoy, El Observador, Teletica y páginas digitales de las siguientes entidades PROCOMER, CINDE y COMEX.

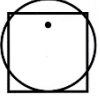
3. No se comparte lo resuelto por la autoridad registral al indicar que el signo solicitado puede coexistir registralmente con las marcas

inscritas, debido a que las marcas inscritas



y



, son completamente idénticas al signo pretendido  ya que como se aprecia, están conformadas por los mismos elementos y colocados de la misma forma que la primera de las marcas de su representada.

4. El signo pretendido busca proteger en clase 42 servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; y la empresa ESTABLISHMENT LABS S.A., cuenta con más de diez años dirigidos a la investigación y desarrollo de tecnologías que permiten mejorar sus dispositivos médicos, además de crear nuevas tecnologías que complementen sus dispositivos. De ahí que, el consumidor falsamente pueda asociar el signo solicitado y sus servicios al mismo origen empresarial, por lo que puede existir un aprovechamiento por parte del signo propuesto de la experiencia y dedicación de los signos de su representada.

5. Adjunta los siguientes elementos probatorios como fundamento de sus alegatos:

5.1. Copias certificadas de las impresiones del sitio oficial www.establishmentlabs.com, referentes a la información, historia de la empresa y antecedentes científicos.

5.2. Copias certificadas de las impresiones de la página oficial www.establishmentlabs.com, relacionadas a las comunicaciones de prensa sobre la aprobación de sus dispositivos por la Administración Nacional de Productos Médicos de China, así como la aprobación por



la FDA de los expansores de tejido en los Estados Unidos.

5.3. Copias certificadas de las impresiones del perfil de la empresa ESTABLISHMENT LABS S.A., en la plataforma profesional y laboral LinkedIn, en la cual se describe como una compañía médica de tecnología global, que diseña, desarrolla y manufactura dispositivos médicos.

5.4. Copias certificadas de las impresiones del sitio oficial www.elfinancierocr.com, relacionadas con artículos de la empresa ESTABLISHMENT LABS S.A.

5.5. Copias certificadas de las impresiones de los sitios oficiales www.procomer.com, www.crhoy.com, www.observador.cr, www.nacion.com y www.teletica.com, en las cuales se muestran artículos referentes a la empresa ESTABLISHMENT LABS S.A., como la primer empresa costarricense de tecnología que cotiza en la bolsa de valores NASDAQ.



5.6. Copias certificadas de las impresiones de los sitios de internet www.larepublica.net, www.elfinancierocr.com, www.nacion.com, que contienen artículos relacionados con la estafa, uso indebido del nombre y las marcas de la empresa ESTABLISHMENT LABS S.A.

5.7. Copias certificadas de las impresiones del sitio de internet <https://www.businesswire.com/news/home/20240102192117/en/Establishment-Labs-Announces-First-U.S.-Commercial-Procedure-with-Motiva-Flora-Tissue-Expander>, que contiene el artículo sobre la primer cirugía con el expansor de tejido Motiva Flora® en Estados



Unidos, que fue desarrollado por la empresa ESTABLISHMENT LABS S.A.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscritas a nombre de la empresa ESTABLISHMENT LABS S.A., las siguientes marcas de fábrica y comercio:

-  **Establishment Labs** registro 274543, inscrita desde el 9 de octubre de 2018, vigente hasta el 9 de octubre de 2028, para proteger en clase 3: cosméticos, cremas y lociones; en clase 5: productos farmacéuticos y productos higiénicos para la medicina; y en clase 10: aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos, especialmente -pero no limitado a- implantes utilizados en procedimientos estéticos, quirúrgicos y reconstructivos (folios 27 y 28 del expediente principal).
-  registro 274544, inscrita desde el 9 de octubre de 2018, vigente hasta el 9 de octubre de 2028, para proteger en clase 3: cosméticos, cremas y lociones; en clase 5: productos farmacéuticos y productos higiénicos para la medicina; y en clase 10: aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos, especialmente -pero no limitado a- implantes utilizados en procedimientos estéticos, quirúrgicos y reconstructivos (folios 29 y 30 del expediente principal).



TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter de interés para la resolución del presente expediente, los siguientes:

1. La representación de la empresa ESTABLISHMENT LABS S.A., no logró demostrar un acto de mala fe o un aprovechamiento indebido con la solicitud de inscripción.
2. No ha sido demostrada por la empresa oponente la notoriedad

de sus marcas  y .



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. I. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado; por esa razón, la aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto.



Las objeciones a la inscripción de una marca pueden derivarse de motivos intrínsecos o extrínsecos. En relación con el caso concreto las objeciones se plantean por motivos extrínsecos; la normativa marcaria contempla 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.

En el caso bajo estudio, si observamos el signo solicitado  y las

marcas inscritas  y , estas coinciden en la parte gráfica, sus únicas diferencias radican en el color del círculo y el punto que conforman las registradas, además de las palabras Establishment y Labs, que son parte del primer signo inscrito. De ahí que, al presentar los distintivos marcarios identidad gráfica, conviene entrar a analizar los distintivos marcarios conforme al cotejo de servicios y productos para poder identificar si existe la posibilidad de que puedan coexistir registralmente.

Al respecto, es necesario considerar el artículo 24 del reglamento a la Ley de marcas, que en lo de interés establece lo siguiente:

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:

[...]

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;

[...]

En ese sentido, la especialidad se debe entender como aquella particularidad que debe contener una marca con relación a su producto o servicio, sea, a mayor especialidad mayor posibilidad de que una marca no sea confundible con otra y con ello inducir a error al consumidor.

En relación con el principio de especialidad marcaria, este Tribunal respecto a la materia en el voto 813- 2011 de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, ha señalado:

[...] así enunciado el *Principio de Especialidad*, este supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de las marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no



puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.

[...]

Asimismo, en relación con el principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 17/2001, página 293, ha señalado:

El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.



De conformidad con el pronunciamiento y la doctrina citada, se puede concluir que el principio de especialidad, lo que pretende es delimitar el alcance de la protección de los signos marcarios y evitar que se pueda generar confusión entre ellos, pudiendo coexistir registralmente marcas similares o incluso idénticas siempre y cuando distingan productos o servicios que no guarden relación alguna, por ende, no generen confusión al público consumidor.

Bajo esta perspectiva, procede analizar si los servicios pretendidos por la marca solicitada pueden ser asociados con productos de los distintivos marcarios inscritos; obsérvese que la marca solicitada pretende proteger y distinguir servicios científicos y tecnológicos, así



como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos, en **clase 42**; y los registros inscritos protegen específicamente en **clase 3** cosméticos, cremas y lociones; en **clase 5** productos farmacéuticos y productos higiénicos para la medicina; y en **clase 10** aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos, especialmente –pero no limitado a– implantes utilizados en procedimientos estéticos, quirúrgicos y reconstructivos. De ahí que, considera este Tribunal que no es posible que se presente un riesgo de confusión en el consumidor o bien riesgo de asociación empresarial, por cuanto no existe relación alguna entre los servicios solicitados y los productos que protegen y distinguen las marcas registradas, ya que por su naturaleza no se encuentran relacionados en género, materia prima, finalidad y afinidad, además a nivel comercial no se asocian, y sin dejar de lado que el consumidor de los productos inscritos sabe muy bien que desea adquirir, por lo cual no podría verse afectado o confundido; en consecuencia, considera este Tribunal que resulta procedente la coexistencia registral de los signos en conflicto.

Por otra parte, respecto al alegato de la apelante de que los signos de

su representada  Establishment Labs y  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, 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, de los factores apuntados se deben tomar en cuenta 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) e introducida al marco jurídico nacional con la reforma al artículo 44 de la Ley de marcas vigente desde el 25 de abril de 2008 (en adelante la Recomendación Conjunta).

De tal manera, para determinar la notoriedad de una marca se deben considerar los factores citados, establecidos tanto en la Ley de marcas como en el artículo 2 inciso 1) apartado b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación Conjunta, así como los que se indican en los incisos 4, 5 y 6 del mismo 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, considera este Tribunal que del análisis en detalle de los elementos probatorios aportados por la recurrente, no se logra comprobar la cuota de mercado poseída por las marcas, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para su promoción. En consecuencia, la prueba presentada no cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de marcas 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 que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria.

Asimismo, es importante aclarar a la apelante que el impacto a nivel nacional e internacional de su representada no es un punto que se deba considerar para declarar la notoriedad de sus marcas.

Por otra parte, es menester indicar que dentro del marco de legalidad costarricense, el interesado en requerir la notoriedad de una marca debe tomar en consideración los aspectos mencionados por la Ley de marcas y su reglamento, a los efectos de generar el tipo de prueba relevante, suficiente e idónea que permita comprobar esa condición, sin dejar de lado el procedimiento creado por el Registro de la Propiedad Intelectual para la declaratoria de notoriedad, y que se encuentra regulado en la Directriz DPI- 0003- 2019 de 28 de junio de 2019, publicada en La Gaceta 147 del 7 de agosto de 2019. En consecuencia, con la prueba aportada la recurrente no demuestra que



las marcas cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 44 y 45 de la Ley de marcas, en concordancia con el artículo 31 del reglamento a esa ley y el artículo 6 bis del Convenio de París.

Respecto a la mala fe o un aprovechamiento injusto de las marcas registradas, considera este Tribunal que tales situaciones no se configuran, ya que como fue expuesto no es posible que se presente en el consumidor riesgo de confusión o asociación empresarial, debido a que los productos protegidos por las marcas registradas son completamente disímiles a los servicios pretendidos, sin obviar que el consumidor sabe muy bien elegir su acto de consumo y claramente podrá distinguir los productos de los servicios; además, no se encuentran hechos, ni se aporta prueba en autos que demuestren un aprovechamiento injusto del esfuerzo del empresario, ni daño efectivo o amenaza de daño para determinar que efectivamente existe mala fe, mucho menos la pretensión de inducir a error en cuanto al origen de los servicios a proteger por parte de la solicitante.

Conforme lo expuesto y a los agravios de la apelante, este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a rechazar la oposición presentada y acoger la marca solicitada por el principio de especialidad ya expuesto.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Vanessa Wells Hernández, en su condición de apoderada especial de la empresa ESTABLISHMENT LABS S.A., en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María Vanessa Wells Hernández, en su condición de apoderada especial de la empresa ESTABLISHMENT LABS S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:14:24 horas del 19 de diciembre de 2023, 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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

Cristian Mena Chinchilla



Celso Damián Fonseca Mc Sam

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMC/CDFM/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.25

PRINCIPIOS REGISTRALES

TE: PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD REGISTRAL

TG: REGISTRO NACIONAL

TNR: 00.46.27