
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0128-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“SMOOTHER THAN SMOOTH”**

ESTABLISHMENT LABS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-9064)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0246-2019

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas
con cuarenta y nueve minutos del trece de mayo del dos mil diecinueve.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Manuel Gutiérrez Chacón, mayor, casado, abogado, vecino de los Yoses, cédula de identidad 107960788, en su condición de apoderado especial de la empresa **ESTABLISHMENT LABS S.A.**, con cédula jurídica 3-101-366337, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Alajuela, La Garita zona franca El Coyol, edificio B-15, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:08:18 horas del 19 de diciembre de 2018.

Redacta la jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la empresa **ESTABLISHMENT LABS S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SMOOTHER THAN SMOOTH**”, en clase

10 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Dispositivos médicos, especialmente implantes utilizados en procedimientos estéticos, quirúrgicos y reconstructivos”*.

Mediante resolución final dictada a las 09:08:18 horas del 19 de diciembre de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve denegar la solicitud de inscripción del signo pretendido, al conformarse de palabras descriptivas, careciendo de distintividad para su registración, al amparo del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto la recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de enero de 2019, interpuso recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia por este Tribunal, expreso como parte de sus agravios lo siguiente: Que la marca **“SMOOTHE THAN SMOOTH”**, no es atributiva de cualidades, ni describe las características de los productos a proteger; dicha expresión no es utilizada normalmente para designar instrumentos médicos o implantes, razón por la cual no se puede considerar una referencia exclusiva en relación a los productos a proteger, correspondiendo el signo pretendido más a una marca sugestiva o evocativa, que no es comúnmente utilizada por los consumidores finales en relación a la designación de los productos o sus características esenciales. Así que, la marca solicitada es distintiva por cuanto su designación no corresponde al nombre común para referirse al tipo de dispositivos médicos como son los implantes médicos, cabe mencionar que existen registros previos que contienen la denominación smooth/smoother.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con tal carácter, que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De este modo, debemos referirnos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores”.

La finalidad que tiene la Ley de Marcas, es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2° es definido como:

“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

Así que 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.

Por consiguiente, debemos referirnos a los motivos intrínsecos que se encuentran contenidos

en el artículo 7° de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

“... Artículo 7- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. ...”.

Del artículo anterior se desprenden objeciones que impiden la inscripción de un signo por razones intrínsecas, que proceden de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registración, sea esta, por la existencia de otros productos similares con el cual puedan ser asociados, o porque el signo no contenga la suficiente actitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, que permita al consumidor medio identificarlo de manera eficaz en el mercado. De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando califique o refiera en forma directa a características o cualidades que presenta o podría presentar lo protegido.

Por otra parte, la distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

De acuerdo a la información extraída del expediente, el signo solicitado denominativo **“SMOOTHER THAN SMOOTH”**, se traduce como *“más suave que suave”*; y representa la combinación de palabras que transmiten la idea en el consumidor que el producto es más suave, lo cual otorga una cualidad de superioridad al producto que se va a proteger, no

permitiendo que el consumidor pueda individualizar los productos respecto de otros idénticos o de similar naturaleza que sean ofrecidos por otros empresarios; por ello concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, que el signo propuesto es inadmisibles porque describe una cualidad del producto, violentando lo dispuesto en el **inciso d)** del artículo 7° de la Ley de Marcas.

Respecto al artículo 7 inciso g), vale decir que la marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente aptitud distintiva en relación con el producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando por la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falta de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la distintividad requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “...*suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*...” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Esa *Distintividad* es una particularidad de todo signo marcario, representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado, y por otra parte se convierte en un requisito indispensable para protección e inscripción de marcas.

Por tal motivo el signo propuesto “**SMOOTHER THAN SMOOTH**”, sería la forma común del denominativo de concebirlo el consumidor en la utilización de dispositivos médicos, especialmente en implantes utilizados en procedimientos estéticos, quirúrgicos como reconstructivos, careciendo de la distintividad necesaria para poder diferenciarlo e individualizarlo respecto de otros productos similares o idénticos existentes en el mercado y que son utilizados para los mismos procedimientos y por ello efectivamente infringe el **inciso**

d) del artículo 7° de la Ley de Marcas; es decir, la marca constituye el vehículo que utiliza el empresario o empresa para posicionar en el mercado los productos que comercializa, por lo que esa marca debe ser transparente, no indicar cualidades del producto, no describirlos.

Cabe mencionar que una marca es descriptiva si expresa el propósito, la función, las características físicas, las cualidades de excelencia o el uso final del producto. En cuanto al signo solicitado **“SMOOTHER THAN SMOOTH”**, si se permitiera su registro para: *“Dispositivos médicos, especialmente implantes utilizados en procedimientos estéticos, quirúrgicos y reconstructivos”*, delimitaríamos en el ámbito médico una cualidad con que cuentan los implantes, y que precisamente vienen a ser el producto protegido por la marca propuesta.

De lo anterior considera este Tribunal, que el signo solicitado **“SMOOTHER THAN SMOOTH”**, no posee la aptitud distintiva suficiente para que el consumidor pueda individualizar el signo con el producto en el mercado, el consumidor de inmediato pensará que este posee una característica o cualidad particular de superioridad que lo diferencia de los demás con relación a los implantes quirúrgicos, por lo antes dicho no lleva razón la apelante.

En cuanto a la manifestación realizada por la apelante, que el signo solicitado **“SMOOTHER THAN SMOOTH”**, corresponde más a una marca sugestiva o evocativa, esta no lleva razón, ya que los productos que pretende proteger no permiten al consumidor hacerse de una idea que los lleve a tales productos por medio de un esfuerzo intelectual, más bien, considera este tribunal a diferencia de la apelante, que la marca si pretende otorgar cualidades a los productos que se intentan proteger.

Además, según lo expuesto por la recurrente, indicando que se encuentran otros signos registrados conteniendo la denominación smooth y/o smoother, es menester indicar que cada

solicitud debe analizarse de acuerdo a su específico marco de calificación, compuesto por lo solicitado, la normativa que le sea aplicable y los derechos de terceros que puedan verse conculcados, por lo que los registros traídos a colación por la apelante no son capaces de producir el efecto de autorizar un registro que resultaría confundible con derechos previos.

Conforme a lo expuesto y analizados los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Luis Manuel Gutiérrez Chacón, en su condición de apoderado especial de la empresa **ESTABLISHMENT LABS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:08:18 horas del 19 de diciembre de 2018, la que en este acto se confirma.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal, rechaza el recurso de apelación interpuesto por la empresa **ESTABLISHMENT LABS S.A.**, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma. Se rechaza la marca de fábrica y comercio solicitada “**SMOOTHER THAN SMOOTH**”, en clase 10 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Dispositivos médicos, especialmente implantes utilizados en procedimientos estéticos, quirúrgicos y reconstructivos*”.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Manuel Gutiérrez Chacón, apoderado especial de la empresa **ESTABLISHMENT LABS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:08:18 horas del 19 de diciembre de 2018, la cual, en este acto *se confirma*, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SMOOTHER THAN SMOOTH**”, en **clase 10** de la clasificación

internacional. 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

euv/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

NR. 00.60.55