

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0272-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca “LAP.BAND”**

**APOLLO ENDOSURGERY INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2015-031)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No. 910-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del diez de noviembre de dos mil quince.***

Recurso de apelación planteado por la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa **APOLLO ENDOSURGERY INC.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, diecisiete minutos, cincuenta y tres segundos del veinte de marzo de dos mil quince.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de enero de 2015, la **Licenciada María del Pilar López Quirós** en la representación dicha, solicitó la inscripción en Clase 10 de la Nomenclatura Internacional, de la marca de fábrica y comercio “**lap.band**”, señalando la solicitante que este distintivo consiste en los términos **LAP** que traducido al español significa “*vuelta*” y **BAND** que se traduce del inglés como “*banda, cinto*”. Para proteger y distinguir “*Banda gástrica laparoscópica para uso en el tratamiento de obesidad mórbida*”.

**SEGUNDO.** Mediante resolución de las catorce horas, diecisiete minutos, cincuenta y tres segundos del veinte de marzo de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano de la marca propuesta.

**TERCERO.** Inconforme con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada López Quirós, en la condición indicada, presentó recursos de revocatoria con apelación en subsidio y dado que fue admitido el de apelación, conoce este Tribunal en Alzada.

**CUARTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

*Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS ALEGATOS DEL RECURRENTE.** El Registro deniega la inscripción del signo propuesto por considerar que está compuesto por términos de uso común, que no le otorgan ninguna aptitud distintiva en relación a los productos que se pretende proteger, ni mucho menos le permite diferenciarse de otros de igual o similar naturaleza, ya que consiste en las palabras “*lap.band*” que traducidas al español significa vuelta y banda, siendo que se solicita para proteger una banda gástrica laparoscópica y por ello carece de la distintividad necesaria,

dado lo cual no es susceptible de registro por resultar inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7, incisos c) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante alega que debe tomar en cuenta este Tribunal que su marca ha sido registrada a nivel mundial desde 1995 y que dentro del sector pertinente, es decir los médicos cirujanos, la expresión **“lap.band”** es reconocida como una marca que es una combinación original, novedosa y abreviada de dos palabras: LAP de laparoscópico y BAND de banda, siendo que el nombre del procedimiento es **Banda Gástrica Ajustable**, es decir no estamos ante una de las formas usuales con las que se le conoce, ya que existen otros nombres para designar este procedimiento, existen dos métodos de distintas casas para la colocación de las bandas gástricas ajustables, es decir, la marca no es la forma usual con que se conoce el producto. Afirma además la apelante que su representada está en proceso de abrir una fábrica en Costa Rica y por ello necesita contar con este registro. Aunado a ello, agrega que esta empresa ha evitado la vulgarización del término, el cual no es de uso común porque hay varios métodos, ya que el nombre genérico para designar este tipo de procedimiento en cirugía es banda gástrica ajustable. En razón de dichos alegatos, la apelante solicita se declare con lugar su recurso y se continúe con el trámite del registro que pretende.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DEL SIGNO MARCARIO PROPUESTO.** La 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.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan:

*“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...”*

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando esté constituida por términos que resulten de **uso común** para los productos o servicios, y en general, cuando el signo utilizado no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica.

Esa *distintividad*, 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**). Siendo que, 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. Es así que, de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no es susceptible de registración, si no goza de la condición de *distintividad* suficiente respecto de su objeto de protección.

Dentro de sus agravios, manifiesta la recurrente que la marca propuesta se encuentra registrada a nivel mundial desde 1995. No obstante, debe recordarse que no tiene carácter vinculante para el análisis de registrabilidad en Costa Rica, el hecho de que el signo haya logrado su inscripción en otras latitudes, pues en materia marcaria rige siempre el principio de territorialidad.

Respecto de este principio, ya este Tribunal, en distintas resoluciones se ha pronunciado, dentro de otros y recientemente en el **Voto No. 352-2015**, dictado a las 9:55 horas del 14 de abril de 2015, en donde se afirmó que:

“[...] Respecto de la inscripción en terceros países y coexistencia registral fuera de nuestras fronteras, este Tribunal ha de aplicar en la presente resolución el principio de territorialidad que rige el tema de las marcas, por lo que dichos registros no son abonables para lograr una inscripción en Costa Rica. Sobre éste principio comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)” **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

(...)

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad:

“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de Paris contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief). La territorialidad de la ley de marcas de comercio es además expresada en el Convenio de París en el Artículo 6(3), (...).” **Yelena Simonyuk, “The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet”, consultable en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>, traducción libre.**

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no se puede considerar el registro en el extranjero como una causal para inscribir en Costa Rica. (...), en dicho sentido ver los Votos 760-2008; 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009; 282, 465, 476, 480, 550, 693, 733, 806 y 1039 de 2011; 93, 331, 709 y 1269 de 2012; 114, 262, 296, 490 y 770 de 2013, y 0080, 0223, 0651, 0652 y 0707 de 2014, entre otros. [...]” (**Voto No. 0352-2015**).

De este modo, resulta aplicable al caso bajo estudio el relacionado principio de territorialidad, por ello no puede considerarse que los registros internacionales del signo propuesto logren fortalecerlo al grado de permitir su registro en nuestro país como signo marcario.

Respecto de los restantes argumentos esgrimidos por la parte apelante, en primer término, resulta claro para este Tribunal que no puede ser admitida su afirmación en el sentido de que “lap.band” no coincide con el producto, toda vez que dicha expresión es tan solo una forma abreviada del nombre común del producto, por lo que no se puede sustraer de su posible uso por otros competidores del mismo sector.

Por otra parte, afirma el recurrente que su representada está ubicada en Costa Rica y por ello necesita inscribir la marca. Si bien es de importancia nacional el estímulo que debe darse a nivel estatal para el establecimiento de nuevas empresas que traigan capital al país, también lo es que el registro de signos distintivos debe hacerse conforme al marco de calificación registral, lo cual no sucede en el presente asunto. Asimismo, agrega que la empresa ha evitado la vulgarización del término. Sin embargo, considera este Tribunal que la marca, para el mercado costarricense, no posee aptitud distintiva suficiente, por lo que el tema de evitar la vulgarización no puede venir a apoyar el registro pedido.

Por último, manifiesta la representación de la empresa solicitante que el signo propuesto no es un término de uso común porque hay varios procedimientos. No obstante, no importando que haya otros nombres para designar al producto en el mercado, al ser el signo propuesto uno de ellos, sin tener otros elementos que le otorguen aptitud distintiva al conjunto, no puede ser otorgado bajo un esquema de exclusividad marcaria, ya que otros competidores lo necesitarán para denominar genéricamente a su producto. Máxime que, tal como ha quedado evidente de las propias manifestaciones de la parte interesada, en el sector pertinente, es decir entre los médicos cirujanos, es conocido el significado de la expresión “*lap.band*” como una combinación de dos palabras: LAP de laparoscópico y BAND de banda. Lo cual evidencia su falta de distintividad, dado lo cual, considera este Órgano de Alzada, tal como ha sido resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el signo transgrede los incisos c) y g) del artículo 7 citados y por ello debe ser denegada su inscripción.

Por lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso presentado por la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **APOLLO ENDOSURGERY INC.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, diecisiete minutos, cincuenta y tres segundos del veinte de marzo de dos mil quince, la cual se confirma.

**CUARTO. EN CUANTO AL 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **APOLLO ENDOSURGERY INC.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, diecisiete minutos, cincuenta y tres segundos del veinte de marzo de dos mil quince, la cual se confirma, denegando el registro del signo **“lap.band”** solicitado por la recurrente. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.-**

***Norma Ureña Boza***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES  
TE. Marcas con falta de distintividad  
Marca descriptiva  
TG. Marcas inadmisibles  
TNR. 00.60.55