



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0273-TRA-PI**

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

**APOLLO ENDOSURGERY INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2015-078)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 0942-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con diez minutos del diecisiete 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 quince horas, diez minutos, once segundos del veinte de marzo de dos mil quince.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de enero de 2015, la **Licenciada María del Pilar López Quirós** en la representación dicha, solicitó la inscripción en Clase 44 de la Nomenclatura Internacional, de la marca de servicios “**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 “*Proporcionar información médica con respecto a los productos sanitarios y los instrumentos quirúrgicos para uso en cirugía bariátrica y cirugía del tracto gastrointestinal; proporcionar información médica con respecto a los dispositivos médicos e instrumentos*”



*quirúrgicos para cirugía bariátrica y cirugía del tracto gastrointestinal; proporcionar un sitio web con información médica con respecto a los productos sanitarios y los instrumentos quirúrgicos en el campo de la cirugía bariátrica y cirugía del tracto gastrointestinal”.*

**SEGUNDO.** Mediante resolución de las quince horas, diez minutos, once 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 la Juez Díaz Díaz, 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 les otorgan ninguna aptitud distintiva en relación a los servicios a los que se aplica, y no les concede su propia identidad, lo que imposibilita que el consumidor pueda distinguirlos de otros que sean



de igual o similar naturaleza y que pertenezcan a los competidores, ya que consiste en las palabras **“lap.band”** que traducidas al español significa vuelta y banda, siendo que se solicita para proteger servicios de información sobre la banda gástrica laparoscópica y por ello carece de la distintividad necesaria, dado lo cual no es susceptible de registro al resultar inadmisibles por razones intrínsecas por 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 registro 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**, al cual se ha referido la doctrina indicando:

“[...]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. [...]**” (citado en el **Voto No. 352-2015**, dictado por este Tribunal a las 9:55 horas del 14 de abril de 2015)

En este mismo sentido, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, y sus subsiguientes revisiones y enmiendas, que pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995, indica en su artículo 6 incisos 1) y 3):

“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.”

De este modo, no puede considerarse que los registros internacionales del signo propuesto logren robustecerlo al grado de permitir su registro en nuestro país como signo marcario, porque las condiciones que hicieron posible su inscripción depende de la legislación nacional en cada caso y es independiente de los registros en los otros países miembros de la Unión.



Respecto de los restantes argumentos esgrimidos por la parte apelante, en primer término, advierte este Tribunal que la propia solicitante afirma que el signo está compuesto por dos palabras que se traducen del idioma inglés como *vuelta* y *banda*. Asimismo, agrega que “lap.band” es conocido en el sector pertinente como una combinación de esas dos palabras, en donde LAP se asocia a laparoscópico y BAND a banda gástrica, y por ello lleva razón el Registro al señalar que la marca propuesta no tienen suficiente distintividad para distinguirse de otras bandas ajustables para laparoscopia y precisamente ahí se verifica que infringe lo estipulado en el inciso g) transcrito. Asimismo, cabe señalar que con la prueba y los alegatos sostenidos por la parte apelante, efectivamente *lap.band* constituye una de las formas usuales como se conoce la banda gástrica ajustable laparoscópica y es precisamente a ésta que se refieren los servicios que pretende proteger con el registro solicitado.

Los restantes alegatos de la recurrente tampoco resultan de recibo, toda vez que el hecho de que su representada esté instalándose en Costa Rica y necesite inscribir la marca, no puede ser un aspecto a valorar en este análisis de registrabilidad, ya que, si bien es cierto es de suma importancia que el Estado Costarricense estimule 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 es posible en este caso, sin importar tampoco que la empresa solicitante haya o no evitado la vulgarización del término, ya que éste carece de aptitud distintiva porque 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 quince horas, diez minutos, once 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 quince horas, diez minutos, once 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