

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2016-0616-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “PROGRESSIVEGEL”**

**ESTABLISHMENT LABS S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2016-8572)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

***VOTO 0231-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinte minutos del dieciocho de mayo del dos mil diecisiete.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el licenciado **Luis Manuel Gutiérrez Chacón**, mayor, casado, abogado, vecino de los Yoses, titular de la cédula de identidad número 1-0796-0788, 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 14:00:10 horas del 28 de octubre de 2016.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 01 de setiembre de 2016, el licenciado **Gonzalo Velásquez Martínez**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, de nacionalidad Panameña, cédula de residencia permanente número 159100042834, en su condición de apoderado especial de la empresa **ESTABLISHMENT LABS S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**PROGRESSIVEGEL**”, para proteger y distinguir en **clase 10** internacional “*Implantes quirúrgicos artificiales de silicona con alto grado*

*de cohesión y viscosidad, propiedades que colaboran con el diseño personalizado y deseado por los pacientes”.*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 11:26:54 horas, del 07 de setiembre de 2016, le previno al solicitante las objeciones de forma y fondo contenidas en su solicitud, a efecto de que proceda a subsanar dentro del plazo de quince y treinta días establecido por ley. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de setiembre de 2016, el solicitante subsana lo solicitado y modifica las características de los productos a proteger, para que se lea: *“Implantes quirúrgicos artificiales de silicona con alto grado de cohesión y viscosidad, propiedades que colaboran con el diseño personalizado y deseado por los pacientes”.*

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 14:00:10 horas del 28 de octubre de 2016, resolvió en lo conducente, lo siguiente: **“... POR TANTO Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...”.**

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, el licenciado **Luis Manuel Gutiérrez Chacón**, apoderado especial de la empresa **ESTABLISHMENT LABS S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 03 de noviembre del 2016, interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación en subsidio y expresó agravios.

**QUINTO.** Que 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

***Redacta la juez Ortiz Mora; y,***

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, determinó rechazar la inscripción de la marca de fábrica “**PROGRESSIVEGEL**” por estar formada por palabras genéricas de uso común y engañosas, lo que hace que el signo propuesto carezca de la distintividad necesaria para su registro; de conformidad con el artículo 7 incisos c), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente indica en sus agravios, que no lleva razón el Registro de la propiedad Industrial al rechazar la solicitud del signo propuesto por ser engañosa, ya que el producto que se pretende proteger son implantes de silicona de gel, siendo este una cualidad intrínseca del producto. Por tal motivo no lleva razón el Registro al no existir engaño.

Respecto a la distintividad indica el apelante, que se debe realizar un análisis en conjunto sin desmembrar el signo palabra por palabra, ya que el consumidor lo va apreciar en su conjunto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), en su artículo 2 define la marca 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.”*

Las objeciones que impiden la inscripción de un signo por razones intrínsecas, derivan 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 que le permita al consumidor medio identificarlo de manera eficaz en el mercado. Estos motivos intrínsecos, 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. ...”.*

Por consiguiente, un signo no es registrable cuando no tiene 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 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.

El signo solicitado **“PROGRESSIVEGEL”**, es una marca denominativa que está formada de dos palabras, por el término en inglés **“PROGRESSIVE”**, que traducido al español significa **“progresivo”**, y el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., p. 1842, la define como: **“el que avanza, favorece el avance o lo procura”** y por la palabra en español **“GEL”**, que en el diccionario antes mencionado, en la página 1127, significa: **“estado que adopta una materia en dispersión coloidal cuando floclula o se coagula”**, siendo entonces el GEL un estado de la silicona que es parte del producto a proteger en relación a los implantes quirúrgicos artificiales de silicona. Por tal motivo el signo propuesto **“PROGRESSIVEGEL”**, representa la combinación de palabras genéricas y de uso común, las cuales no son dables de su exclusividad, aunque no se desmembran transmiten la idea que el **“GEL PROGRESIVO”**, le otorga una cualidad de superioridad al producto que se va a proteger, en relación al signo propuesto. De esta forma, al otorgar la denominación propuesta una cualidad al producto que protege, se violaría el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas, ya que el signo propuesto es descriptivo con relación al producto a proteger en clase 10.

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 y mucho menos apropiarse de un signo ya inscrito o engañar al consumidor, ofreciendo una denominación que de modo alguno representa el producto que ofrece.

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 “**PROGRESSIVEGEL**”, por estar formado por el término GEL, de uso común que es usado en los implantes quirúrgicos artificiales de silicona y PROGRESSIVE, denominación utilizada en el ámbito médico para referirse a instrumentos que cuentan con esa cualidad, por lo tanto de uso común y de libre disposición para este ámbito comercial de aparatos e instrumentos médicos, como lo son los implantes que pueden tener el carácter de ser de una tecnología avanzada o progresiva y que precisamente vienen a ser el producto protegido por la marca propuesta.

De esta manera se denota, que el signo “**PROGRESSIVEGEL**”, no posee la aptitud distintiva suficiente para que el consumidor medio pueda individualizar el signo con el producto en el mercado, puesto que este tipo de producto pueden contener una base de GEL que es utilizada para ciertos implantes quirúrgicos artificiales, pudiendo generar confusión al consumidor.

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 falto 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.

De lo anterior considera este Tribunal, que el signo solicitado “**PROGRESSIVEGEL**”, los términos que conforman la marca propuesta, sin necesidad de desmembrarla tienen un significado propio, por ello, no se trata de un vocablo de fantasía como inequívocamente lo manifiesta el apelante en sus agravios, aunque se analice el signo pedido en su conjunto, el consumidor de inmediato pensará que esta posee una característica o cualidad particular de superioridad que lo diferencia de los demás con relación a los implantes quirúrgicos artificiales de silicona, por lo antes dicho no lleva razón el apelante.

En cuanto al agravio expuesto por el recurrente, en relación al engaño del signo solicitado “**PROGRESSIVEGEL**”, manifestado por parte del Registro de la Propiedad Industrial, efectivamente no lleva razón esa autoridad registral, ya que para el caso que nos ocupa, el GEL es un estado de la silicona que forma parte de los implantes.

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 14:00:10 horas del 28 de octubre de 2016, la que en este acto 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto por el licenciado **Luis Manuel Gutiérrez Chacón**, como apoderado especial de la empresa **ESTABLISHMENT LABS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:00:10 horas del 28 de octubre de 2016, la cual, en este acto *se confirma*, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**PROGRESSIVEGEL**”, 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*