

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2017-0683-TRA-PI**



**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**

**MONASH UNIVERSITY, apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2017-8611)**

**Marcas y otros signos distintivos**

**VOTO No. 0298-2018**

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

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-626-794, en su condición de apoderada especial de la empresa **MONASH UNIVERSITY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Australia, domiciliada en Wellington Road, Clayton Victoria 3168, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:52:56 horas del 20 de noviembre de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 de setiembre de 2017, la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti** de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**WORLD MOSQUITO**



**PROGRAM”**, con el siguiente diseño:

En **clase 31** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir:” insectos vivos; mosquitos incluyendo mosquitos que contienen bacterias para su uso como un medio de controlar la transmisión de enfermedades transmitidas por mosquitos.” En clase 42 internacional “*Servicios de investigación ; evaluación de la eficacia y seguridad de la utilización de mosquitos que contienen bacterias como un medio de controlar la transmisión de enfermedades transmitidas por mosquitos; organizar, conducir, suministrar, gestionar y brindar información sobre servicios de investigación y desarrollo incluyendo la investigación y el desarrollo puros y aplicados e investigación de desarrollo y desarrollo relacionado con la ciencia, la biología , la medicina, la salud pública; investigación y desarrollo en relación con los métodos para eliminar o controlar la transmisión de enfermedades transmitidas por mosquitos; elaboración , organización, conducción, gestión, monitoreo y suministro de información sobre ensayos clínicos y científicos; recopilación de información científica; preparación de informes científicos; organización , conducción, suministro, gestión y suministro de información sobre los servicios de asesoría y consultoría científicas en relación con el combate de enfermedades transmitidas por mosquitos, incluyendo programas de salud pública para combatir enfermedades transmitidas por mosquitos*”. **En clase 44:** “Cría de mosquitos; servicios de tratamiento de mosquitos incluyendo la infección, crianza y liberación de mosquitos con bacterias como un medio para controlar la transmisión de enfermedades transmitidas por mosquitos; organizar, conducir, suministrar, gestionar y brindar información sobre servicios de asesoría y consultoría en relación de relación con servicios de tratamiento de mosquitos incluyendo la infección, crianza y liberación de mosquitos con bacterias como un medio para controlar la transmisión de enfermedades transmitidas por mosquitos; organizar, conducir, suministrar, gestionar y brindar información sobre los programas de salud pública para controlar la transmisión de enfermedades transmitidas por mosquitos. **En clase 45** internacional: “*Servicios de licenciamiento que incluye la concesión de licencias de derechos de propiedad intelectual y saber cómo (know-how) en relación con la infección, crianza y liberación de mosquitos con bacterias para su uso como un medio de controlar la transmisión de enfermedades transmitidas por mosquitos ;concesión de licencias de derechos de propiedad intelectual y saber cómo (know how) en relación*

*con programas de salud pública para controlar la transmisión de enfermedades transmitidas por mosquitos.”*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 09:52:56 horas del 20 de noviembre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”*.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de diciembre de 2017, la licenciada, **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **MONASH UNIVERSITY**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

**CUARTO.** A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

**Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud del signo al considerar que la palabra **“WORLD MOSQUITO PROGRAM”** cuyo significado al español es **“MUNDO MOSQUITO PROGRAMA”** imprime directamente el tipo de producto y servicio que busca proteger, constituidas por palabras de uso común y de libre disposición en el mercado para otros competidores que buscan proteger productos y servicios de la misma clase,

siendo palabras de uso común y genéricas las cuales no son apropiables por parte de un particular, por lo que resolvió denegar el signo con fundamento en el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos 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.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, en referencia con situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que se encuentran 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 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 inadmisibile por razones intrínsecas, cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, siendo que, esa **distintividad** 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 lo expuesto, al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir; lo que hace que el consumidor medio no tenga un elemento particular de la marca que le permita diferenciarla y genere un recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que conlleve a esta marca tener el derecho de exclusiva.

Por su parte la recurrente indicó en su escrito de agravios que la conformación del signo recae en las disposiciones del último párrafo del artículo 7 de la ley de Marcas, indica que los servicios del cliente están dirigidos a combatir enfermedades transmitidas por mosquitos y no a los mosquitos que las transmiten, señala que la marca ha sido concedida en diferentes países. Agrega que el signo es sugestivo que son los que sugieren o insinúan alguna característica del producto, señala que se debe considerar el análisis del signo como un todo, únicamente evoca la idea los productos y servicios que protege pero no los describe, continúa manifestando que en el presente caso estamos ante una denominación de fantasía, al estar los vocablos que componen el signo en inglés. Solicita se revoque la resolución recurrida.

Considera este Tribunal que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra a derecho, pues efectivamente el signo **“WORLD MOSQUITO PROGRAM”** (Diseño) que su traducción según consta en la resolución de prevención visible a folio 07 del expediente es **“MUNDO MOSQUITO PROGRAMA”** y que protege servicios en clases 31,42, 44, 45 de la clasificación internacional, se desprende claramente la idea de los servicios a proteger, careciendo de aptitud distintiva, lo que imposibilita al consumidor el poder diferenciarlos de otros que pertenecen a los competidores en el mercado.

En cuanto al tema de la distintividad, este Tribunal en el Voto N° 089-2015 de las diez horas cuarenta minutos del veintidós de enero del dos mil quince, indicó lo siguiente: *“(…) la doctrina ha señalado: “El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar,*

*es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).*

La distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo 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 se pueda presentar alguna confusión al respecto. En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto

o de un servicio, resultando que en el presente caso el signo  
servicios a proteger en clases 31,42,44 y 45 es carente de distintividad.



para los

**TERCERO. ALEGATOS DE LA PARTE APELANTE.** Considera este Tribunal que, para la mejor exposición de los motivos que conllevan a la decisión adoptada, conviene contestar primero los agravios formulados por la parte apelante. En primer lugar, en cuanto al alegato de la apelante relativo a que la conformación del signo recae en las disposiciones del último párrafo del artículo 7 de la ley de Marcas, se debe señalar que en el presente caso no es aplicable este supuesto, en razón de que el signo propuesto corresponde a una designación usual, siendo que los vocablos remiten la idea de un programa relacionado a mosquitos, que es lo que pretende la empresa solicitante, en cuanto al alegato

que la marca es de fantasía este debe ser rechazado porque ciertamente si tiene un significado que el consumidor promedio entiende y por tanto es carente de distintividad, además el término **“WORLD MOSQUITO PROGRAM”** (Diseño) imprime la idea de los servicios que busca proteger.

Respecto al alegato de que el signo solicitado **“WORLD MOSQUITO PROGRAM”** (Diseño) se encuentra inscrito en varios países alrededor del mundo, se debe señalar que la inscripción de las marcas se circunscribe a los alcances territoriales de cada país, se debe indicar que ni el simple uso de una marca ni aún su registro en un país extranjero son un motivo válido para el otorgamiento del registro en Costa Rica. El derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto 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 principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos

los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro). **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> edición, 2002, p. 74.**

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 París 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), que dispone que “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.”” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief). The territoriality of trademark law is further expressed in the Convention in Article 6(3), which provides that "a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin." **Simonyuk, Yelena, “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 pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica ni el uso en el extranjero ni los registros que han sido otorgados por otros países, ya que estos fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio. La presente jurisprudencia respecto a la validez de los registros

extranjeros ha sido sostenida en los Votos 760-2008, 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009, y 282, 465, 476, 480, 550 y 693 de 2011.

Al respecto se debe señalar que conforme al principio de legalidad, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al momento de resolver las presentes diligencias debe fundamentar su decisión, única y exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente, resultando ajenos otros casos o expedientes relativos a solicitudes que son extrañas a este procedimiento, por cuanto en ellas han sido, a su vez, valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar “WORLD MOSQUITO PROGRAM” (Diseño), no es susceptible de inscripción, ya que analizadas cada una de sus palabras tenemos que WORLD es un término en inglés que su traducción es “sustantivo mundo” m(<https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/world.html>) y en español mosquito su significado: **Del dim. de mosco.**1. m. *Insecto díptero de pequeño tamaño, con patas largas y finas, y dos alas transparentes que producen un zumbido agudo parecido al sonido de una trompetilla, cuya hembra chupa la sangre de las personas y de los animales de piel fina, produciendo con la picadura inflamación rápida acompañada de picor.* (<http://dle.rae.es/?id=PuiMZGa>) y por último la palabra program que significa: “*el programa*” (<http://www.spanishdict.com/traductor/program>), tenemos que las palabras que lo componen son descriptivas del producto y de los servicios, además no poseen distintividad alguna, son palabras de uso común y de libre disposición las cuales no son apropiables e irían en detrimento de la libre competencia.

Conforme lo indicado, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada



no puede permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por la

apelante, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MONASH UNIVERSITY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:52:56 horas del 20 de noviembre de 2017 , la cual 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, N° 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 expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MONASH UNIVERSITY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:52:56 horas del 20 de noviembre de 2017 , la cual en este acto se confirma, denegando la inscripción solicitada. 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*

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**