



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0353-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “MOSCA STOP”**

**ZAPI S.p.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2012-11230)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

***VOTO No.1173-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del veintiocho de noviembre de dos mil trece.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ZAPI S.p.A.**, organizada y existente conforme a las leyes Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dos minutos y dieciocho segundos del dieciocho de marzo de dos mil trece.

**RESULTANDO**

**I.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 26 de Noviembre del 2012, la Licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades y en su condición dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“MOSCA STOP”**, para proteger y distinguir : Productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas, en especial, insecticidas. Posteriormente fueron limitados a: Productos para eliminar moscas, en especial, insecticidas para matar moscas.



**II.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las catorce horas con dos minutos y dieciocho segundos del dieciocho de marzo de dos mil trece, dispuso: “**POR TANTO** / Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002, “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995(...), **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

**III.** Inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de Abril del 2013, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su representación señalada, interpuso recurso de revocatoria y subsidiariamente apelación, siendo que el Registro desestima el recurso de revocatoria y admite la apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**IV.** 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta la Juez Ortiz Mora, y;*

#### **CONSIDERANDO**

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



**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MOSCA STOP**”, en la **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que el signo propuesto se compone de palabras de uso común, las cuales al relacionarlas con los productos carecen de la necesaria aptitud distintiva que la particularice de las demás marcas que ofrecen los mismos productos. Además indica que las palabras usadas son descriptivas de las características de los productos, debido a que trasmite una idea de lo que se trata, trasgrediendo el artículo séptimo que regula marcas inadmisibles por razones intrínseca, literales d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, expuso: *“El criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de mi representada es incorrecto, por cuanto, el signo solicitado no es descriptivo. Lo que hace es evocar que los productos sirven para matar moscas. “Alto”, no es un efecto del insecticida, el efecto de este es eliminar o exterminar moscas. Por lo anterior solicito a este Registro reconsiderar su criterio y aceptar la solicitud de inscripción para no lesionar los derechos de mi representada.”*

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Este Tribunal coincide con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en el sentido que se debe rechazar la inscripción de la marca “**MOSCA STOP**”, para proteger y distinguir: Productos para eliminar moscas, en especial, insecticidas para matar moscas, pero por las razones que se dirán, debido a que carece de **capacidad distintiva intrínseca**, aspecto que regula el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Considera este Tribunal que el signo propuesto no posee la suficiente distintividad para ser registrable, por cuanto no contempla ningún elemento capaz de otorgar esa característica a los productos a proteger. Lo anterior con fundamento en el artículo 7º inciso g) de la citada Ley, la que no admite la inscripción de un signo que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”*.



Nótese que el signo va dirigido a un distintivo clasificado como una marca denominativa, integrada únicamente por las letras “**MOSCA STOP**” cuyo significado en idioma español, se entiende: “MOSCA ALTO”. Este último vocablo no le otorga a la denominación propuesta, ningún elemento adicional que lo distinga de otros signos distintivos que se encuentren dentro del comercio, porque las compañías que se dedican al exterminio de insectos o específicamente a desaparecer las moscas, lo que buscan es acabar con las plagas, o sea darle un alto a éstas, siendo esta su actividad normal.

En este sentido, aprecia este Tribunal que analizada en un todo la pretendida marca, el elemento que le debe otorgar distintividad para poder ser registrable no existe. “**MOSCA STOP**” debe contener otro componente adicional que le confiera el grado de poder ser distinguible, dentro de las demás compañías que se involucren en este tipo de actividad, que es precisamente la eliminación de estas plagas.

De tal forma que los elementos denominativos que conforman la marca propuesta, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor de los productos que se pretenden ofrecer, no permiten un grado de distintividad suficiente del signo propuesto, aunque se aplique el párrafo final del citado artículo 7.

Tome en cuenta el petente que aunque haya limitado los productos a proteger quedando: “productos para eliminar moscas, en especial insecticida para matar moscas”, y pareciera posible aplicar el párrafo final del artículo 7, que indica:

*“Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...) Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.”*



Nótese que la marca pedida “**MOSCA STOP**”, es para eliminar moscas, lo que pareciera que cumple con el presupuesto establecido en la norma transcrita. Sin embargo, la denominación requeriría de un elemento más que sea el que lo distinga de entre otros que se encuentren en el mercado, porque “mosca” sería el producto que se pretende matar, “stop”, es el alto que utilizarían los comerciantes para indicar que su producto le pone un hasta aquí a las moscas, término que como se indicó es de uso genérico, siendo necesario otro vocablo distinguible para los consumidores, como podría ser “Mosca Stop Roberto”, para tan solo dar un ejemplo entendible para la parte.

Conforme lo anterior, aprecia este Tribunal, que la marca de fábrica solicitada en relación con los productos que se pretenden distinguir carece de carácter distintivo, no posee la capacidad de diferenciar dichos productos en el mercado, en relación, con los de la misma clase ofrecidos por los competidores, siendo también aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposición contenida en el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, donde se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo.

Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintiva, es decir, por sí mismo, debe permitir distinguir un producto o servicio del ofrecido por la competencia, lo que no se configura en el presente caso. Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que lo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, debiendo confirmarse la resolución apelada por ser violatorio únicamente del artículo 7 inciso g).

**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 de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **ZAPI S.p.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dos minutos y dieciocho segundos del dieciocho de marzo de dos mil trece, la que en esta acto se confirma, para que se deniegue la marca “**MOSCA STOP**”. 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 para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**Descriptor:**

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca descriptiva
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55