

RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2009-0813- TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio “MUSEO VIRTUAL SABER DE POBLACIÓN (DISEÑO)”

UNIVERSIDAD NACIONAL, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen NÚMERO 11073-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1300-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las doce horas con cuarenta minutos del trece de octubre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Herchel David Arguello Arce**, mayor edad, soltero, abogado, vecino de Heredia, Mercedes Norte, setenta y cinco metros norte del cementerio local, frente a la sucursal del Banco de Costa Rica, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento setenta y cuatro-ochocientos cuarenta y cinco, en su condición de apoderado especial de la **UNIVERSIDAD NACIONAL**, cédula de personas jurídica número cuatro-cero cero cero-cero cuarenta y dos mil ciento cincuenta en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta y ocho segundos del diez de marzo del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día siete de noviembre del dos mil ocho, el Licenciado **Herchel David Arguello Arce**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**MUSEO VIRTUAL SABER DE POBLACIÓN (DISEÑO)**”, en **clase 41** de la Clasificación



Internacional de Niza, para proteger y distinguir, *la marca de servicio (diseño) que utiliza la Universidad Nacional como institución de educación superior para identificar los servicios de educación, formación, esparcimiento e información sobre asuntos culturales y poblacionales que se ofrecen a través de un sitio web que se denomina “Museo Virtual Saber de Población”, herramienta virtual administrada y desarrollada por el Instituto de Estudios Sociales en Población (DESPO) de la Universidad Nacional.*

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta y ocho segundos del diez de marzo del dos mil nueve, rechazó la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“MUSEO VIRTUAL SABER DE POBLACIÓN”**, por considerar, según lo establece en el considerando sétimo de la resolución venida en alza, que el signo propuesto resulta ser genérico y de uso común, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo que el registro de la misma no es posible, por cuanto transgrede los literales c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de marzo del dos mil nueve, el Licenciado **Herchel David Arguello Arce**, en la calidad y condición señalada, interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro, mediante la resolución dictada a las nueve horas, veintiséis minutos, cuarenta y dos segundos del veintitrés de junio del dos mil nueve, declara sin lugar la revocatoria y admite la apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, 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. DELIMITACION DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“MUSEO VIRTUAL SABER DE POBLACIÓN (DISEÑO)”**, en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que el signo marcario propuesto, incurre en las causales de irregistrabilidad del artículo 7, incisos c), d) y g), por resultar el mismo genérico y descriptivo y por carecer de actitud distintiva respecto de los servicios al cual se aplica.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, manifiesta su inconformidad con la resolución apelada e indica, que el distintivo debe verse como un todo, -y no en forma separada como lo analiza esa dependencia administrativa-, ya que su novedad consiste en la aplicación que se hace a los servicios que se pretenden proteger, por lo que tiene aptitud distintiva, y no se induce directamente al consumidor a los servicios que se pretenden ofrecer. Si bien, es cierto, las palabras que conforman la parte escrita del signo vistas separadamente son comunes, analizadas conjuntamente como un todo, le da una especial caracterización que hace que los servicios que se pretenden proteger no se relacionen íntimamente con el distintivo marcario, pues dichos servicios van más allá de la simple conceptualización de “información cultural de la población”. Aduce, que “MUSEO VIRTUAL SABER DE POBLACIÓN”, de ninguna manera es la forma en que en Costa Rica se llaman los servicios de educación, formación, esparcimiento e información, que prestan los centros de enseñanza de educación superior estatal a través de una herramienta virtual que socializa conocimiento científico-social relacionada con la difusión y comprensión de las interrelaciones entre las variables socio demográficas ambientales, educativas y culturales que influyen en el desarrollo de las poblaciones mesoamericanas, con especial énfasis en Costa Rica.

TERCERO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Con respecto al caso que se analiza, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**MUSEO VIRTUAL SABER DE POBLACIÓN (DISEÑO)**”, en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, en lo concerniente a la aplicación del artículo 7 incisos d) y g), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por las razones que se expondrán a continuación.

El artículo 7 incisos d) y g), de la Ley de Marcas, establece:

“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”.

Nótese, que el vocablo “**MUSEO**” se define como *“(...) una institución pública o privada, permanente, con o sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo, y abierta al*



público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone o exhibe, con propósitos de estudio, educación y deleite de colecciones de arte, científicas, etc; siempre con un valor cultural, según el Consejo Internacional de Museos (ICOM). La ciencia que estudia se denominada museología y la técnica de su gestión museografía.” (<http://es.wikipedia.org/Museo>), “VIRTUAL” es una expresión conocida por los consumidores usuarios como la “red internacional para ingresar a internet y a los diferentes sitios”, “SABER” se entiende como “conocimiento sobre algo”, y “POBLACIÓN” se conoce como “grupo de personas o de individuos que conforman un lugar”, por lo que se podría decir, que las palabras que conforman el signo, consisten en términos que describen la naturaleza de los servicios y el medio por el cual se van a brindar, encasillándose así en los supuestos del inciso d) del artículo 7.

De conformidad con lo expuesto, y tomando en consideración los conceptos señalados y enfrentar el signo con los servicios a proteger, se comprueba que este designa literalmente los servicios, es decir, hay una relación directa entre la denominación a distinguirse y los servicios a diferenciarse, ya que como puede apreciarse, los servicios a proteger se encuentran incursos dentro del género a que la marca alude, pues a través del signo **“MUSEO VIRTUAL SABER DE POBLACIÓN (DISEÑO)”**, las personas pueden ingresar y obtener los servicios referidos en el resultando primero de la presente resolución, por medio de la tecnología (Sitio Web), de tal forma, que esta conexión entre denominación-servicios, hace que el signo pierda distintividad, por lo que resulta aplicable no solamente el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, sino también el inciso g) de dicho numeral. De ahí, que considera este Tribunal, que la empresa solicitante y apelante no lleva razón cuando manifiesta *“(…) si apreciamos en conjunto el signo propuesto y lo relacionamos con los servicios a proteger, se denota que tiene aptitud distintiva (...).”*

Ante lo indicado anteriormente, cabe resaltar, que el signo respecto de los servicios que se pretenden distinguir, constituye una frase común con un contenido ideológico general **que comunica el tipo de servicio que se ofrece**. Concretamente, y haciendo referencia a lo

analizado, estamos frente a una marca mixta, conformada como se indicó supra, por términos, que transmiten al público consumidor un mensaje que describe en forma específica los servicios que se pretenden brindar. Obsérvese, que la expresión **“MUSEO VIRTUAL SABER DE POBLACIÓN (DISEÑO)”** es *descriptiva* de los servicios que pretende distinguir, en el sentido, que los consumidores usuarios pueden inferir en forma directa e inmediata a que servicios se refiere, básicamente los de *educación, formación, esparcimiento e información sobre asuntos culturales y poblacionales, que se ofrecen a través de un sitio web, que se denomina “Museo Virtual de Población”, herramienta virtual administrativa y desarrollada por el Instituto de Estudios Sociales en Población (DESPO), de la Universidad Nacional*, que conforma la misión del sitio web elaborado por la Universidad aludida, los cuales los pueden obtener a través de la utilización de la tecnología sin necesidad de desplazarse o hacerse presente en la Universidad. El signo pretendido como puede notarse, califica la forma en que se han de prestar los servicios, es decir, *virtualmente*, por lo que los consumidores usuarios no necesitan presentarse a la Universidad para adquirir tales servicios, ya que como se indicó anteriormente, lo pueden realizar haciendo uso de la tecnología, en consecuencia, el signo solicitado es inapropiable, y por ende, el conceder el registro del mismo, privaría a las demás instituciones universitarias a dedicarse a las actividades propias del sector, de ahí, que sea aplicable el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, así como el inciso g) del artículo citado.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicios **“MUSEO VIRTUAL SABER DE POBLACIÓN (DISEÑO)”**, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos que enlista, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Herchel David Arguello Arce**, en su condición de apoderado especial de la **UNIVERSIDAD NACIONAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las

diez horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta y ocho segundos del diez de marzo del dos mil nueve, la que en esta acto se confirma.

SEXTO. 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 y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Herchel David Arguello Arce**, en su condición de apoderado especial de la **UNIVERSIDAD NACIONAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta y ocho segundos del diez de marzo del dos mil nueve, la que en esta acto se confirma. 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor:

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