



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0851-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio (ELIMINATE DENGUE) (31)



MONASH UNIVERSITY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-6224)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO 389-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y cinco minutos del dieciséis de junio del dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, abogado, con cédula de identidad 1-392-470, vecino de San José, apoderado especial de **MONASH UNIVERSITY**, cuerpo político y corporativo creado bajo la ley de la Universidad de Monash del 2009, Victoria, Australia, domiciliada en Wellington Road, Clayton Victoria 3168, Australia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las quince horas veinticuatro minutos cincuenta y nueve segundos del veintitrés de setiembre del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en solicitud presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 9:29:08 horas del 01 de julio del 2015, el licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de **MONASH UNIVERSITY**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica,

comercio y servicios mixta , en las siguientes clases:



Clase 31 Internacional, para proteger y distinguir: “insectos vivos; mosquitos incluyendo mosquitos que contienen bacterias para uso como un medio de controlar la transmisión de enfermedades transmitidas por mosquitos u otros por insectos”.

Clase 42 Internacional, para proteger y distinguir: “Servicios de investigación; evaluación de la eficacia y seguridad de la utilización de insectos que contienen bacterias como un medio de controlar la transmisión de enfermedades transmitidas por mosquitos y otros insectos; organizar, conducir, suministrar, gestionar y brindar información sobre servicios de investigación y desarrollo, incluyendo la investigación y el desarrollo puros y aplicados e investigación y 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 insectos; 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 insectos, incluyendo programas de salud pública para combatir enfermedades transmitidas por insectos.

Clase 44 Internacional, para proteger y distinguir: “Cría de insectos; servicios de tratamiento de insectos incluyendo la infección, crianza y liberación de insectos con bacterias como medio para controlar la transmisión de enfermedades transmitidas por mosquitos u otros insectos; organizar, conducir, suministrar, gestionar y brindar información sobre servicios de asesoría y consultoría en relación con servicios de tratamiento de insectos incluyendo la infección, crianza y liberación de insectos con bacterias como un medio para controlar la transmisión de enfermedades transmitidas por mosquitos u otros insectos; organizar, conducir, suministrar, gestionar y brindar información sobre los programas de salud pública para controlar la transmisión de enfermedades transmitidas por insectos.



Clase 45 Internacional, para proteger y distinguir: “Servicios de licencias 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 insectos con bacterias para su uso como un medio de controlar la transmisión de enfermedades transmitidas por mosquitos u otros insectos; 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 insectos.

SEGUNDO. Que el 2 de setiembre del 2015, el representante de MONASH UNIVERSITY,



corrige su diseño como sigue: , con el fin de no contravenir con el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Distintivos.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas veinticuatro minutos cincuenta y nueve segundos del veintitrés de setiembre del dos mil quince, indicó 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 la resolución mencionada, al ser 15:41:59 horas del 13 de octubre del 2015, el licenciado Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de **MONASH UNIVERSITY**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida, y en esta limitó la lista de productos y servicios como sigue:

Clase 31 “mosquitos vivos; mosquitos incluyendo mosquitos que contienen bacterias para uso como un medio de controlar la transmisión de enfermedades transmitidas por mosquitos”.

Clase 42 “Servicios de investigación; evaluación de la eficacia y seguridad de la utilización de



mosquitos que contienen bacterias como un medio para 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 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”.

Clase 44 “Cría de mosquitos; servicios de tratamiento de mosquitos incluyendo la infección, crianza y liberación de mosquitos con bacterias como 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 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”.

Clase 45 “Servicios de licencias 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”.



QUINTO. Que a la sustanciación 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, 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 Jueza Ortiz Mora, y;


CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca solicitada por considerar que resulta inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 inciso j) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que el signo propuesto es engañoso en relación a los productos y servicios de las clases 31, 42, 44 y 45 internacional, y por consiguiente carece de aptitud distintiva.

Por su parte, la representante de **MONASH UNIVERSITY**, mediante su escrito de agravios,



expresó, que la marca a registrar es  pues procedió a delimitar las listas de productos y servicios, por la evidente alusión que evoca la figura del mosquito dentro del diseño y según con las disposiciones del último párrafo del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Que los productos/servicios del cliente están dirigidos a eliminar la enfermedad del dengue, no a los mosquitos que la transmiten. El proyecto que abarca la liberación de mosquitos infectados con una bacteria distinta, no está limitado a la eliminación de los mosquitos. Que su marca encaja dentro de la categoría de los signos marcarios sugestivos razón por la que procede su inscripción, pues el consumidor al escuchar la palabra eliminate



pensará en los productos/servicios solicitados tal cual, pues la figura evoca la idea de que se eliminará no precisamente el insecto en sí, sino las enfermedades que transmite, particularmente el dengue. Que la marca ELIMINATE (diseño) no puede ser considerada descriptiva ya que no indica calidad, cantidad o destino de los servicios que pretende amparar, excepto suponer que se relaciona con mosquitos por el gráfico que le acompaña. Que se trata de una frase fantasiosa, ya que no despierta la idea que conlleva identificar de manera inequívoca la naturaleza o composición de los productos/servicios que desea amparar, concluyendo en que debe registrarse el signo propuesto como marca.

TERCERO: SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima poner en conocimiento lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2º, el cual 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 a la inscripción por motivos *intrínsecos* derivan de la *relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger*, 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: ...

- 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...*



Coincide este Tribunal con el Registro al considerar que la marca de fábrica, comercio y servicios

ELIMINATE



mixta

no cumple con los presupuestos regulados en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que no cuenta con la suficiente *distintividad* para los productos y servicios que pretende amparar, así como, es descriptiva de éstos.

Aun y cuando el recurrente limitara los productos y servicios y, modificara el diseño de la marca, esto únicamente elimina el engaño que en un inicio se le advirtiera en la resolución de las 14:11:42 horas del 10 de julio del 2015, pero la marca continúa transgrediendo la normativa marcaria.

El signo que nos ocupa puede describirse tal y como lo hizo el recurrente en su solicitud, como *“ELIMINATE (DISEÑO), consistente en el término dicho en letras de molde de color negro y la figura distintiva de un mosquito...”*; de acuerdo a la anterior descripción, es criterio de este Tribunal que la marca solicitada en su conjunto será entendida por el público consumidor como “Eliminar”. La palabra **ELIMINATE** viene del verbo *“eliminar”* que significa “1. Quitar, separar. 2. Prescindir de algo o alguien; excluir. (<http://www.wordreference.com/definicion/eliminar>), así como en el idioma inglés, la traducción al español es la misma: **ELIMINATE – ELIMINAR** (<https://translate.google.com/?hl=es#en/es/eliminate>), sumado lo anterior a una reconocible figura de un mosquito o zancudo. Para el consumidor y sin hacer un esfuerzo mental, verá que el término en cuestión describe una cualidad, clara, directa y concreta, que se acrecienta con el dibujo del mosquito a su lado; “eliminar el mosquito”.

Este Tribunal comparte el criterio del Registro y la intención del solicitante en explicar que lo buscado es eliminar las enfermedades transmitidas por el mosquito y no el mosquito por sí mismo, pero es claro que para eliminar la enfermedad se debe eliminar al mosquito, lo que en indicaría expresamente el objetivo de la marca que se busca proteger.



Por otra parte, este Tribunal no comparte las manifestaciones indicadas por el recurrente, respecto a las aclaraciones de que con la limitación el signo es distintivo. Considera este Tribunal que la marca propuesta tal como quedó con la limitación, es únicamente descriptiva de los productos y servicios a proteger. Si bien es cierto se eliminó el engaño porque se limitó tanto los productos como los servicios todo referente al mosquito, ELIMINATE constituye una cualidad que describe el signo, sea que el signo es únicamente descriptivo y por ende con falta de distintividad. No puede considerarse sugestivo porque el consumidor de inmediato, lo que la marca le sugiere, es que elimina el mosquito, no existe un esfuerzo mental para llegar a determinar por parte del consumidor, que la marca propuesta va a eliminar el mosquito y ello evita, que el signo solicitado no tenga la distintividad requerida para diferenciarse de entre otros en el mercado.

Esa actitud *distintiva* necesaria al signo para poder coexistir registralmente, ya manifestado en el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2 donde estipula que la falta de *distintividad* de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

[...] B. – Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: [...]2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; [...]

El elemento de distintividad además de ser el requisito básico, es la capacidad del signo de individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión.

Por último y según el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas que dice:



“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.”

Se le debe aclarar al recurrente que tampoco puede aplicarse este supuesto, por cuanto el signo propuesto corresponde a una cualidad de eliminar el mosquito que es el diseño. El incluir al signo solicitado la palabra ELIMINATE y a su lado un mosquito, este tiene el mismo significado; identificar la acción de eliminar al mosquito, como también, la que pretende el recurrente de eliminar las enfermedades transmitidas por el mosquito. No existe dentro de la propuesta, un término que venga a individualizar esta marca de otras de su misma especie que están dentro del tráfico mercantil. Por lo anterior, el signo propuesto transgrede el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por resultar un término que califica o describe alguna característica de los productos y servicios de que se trata, careciendo por tal motivo el signo propuesto, de la distintividad necesaria que requiere para constituirse como marca.

En razón de lo anterior este Tribunal considera que lo procedente es declarar *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de **MONASH UNIVERSITY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas veinticuatro minutos cincuenta y nueve segundos del veintitrés de setiembre del dos mil quince, la que en este acto se confirma, denegándose el registro

de la marca de fábrica, comercio y servicios mixta **ELIMINATE** , en las clases 31, 42, 44 y 45 Internacional.

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 interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, representante de **MONASH UNIVERSITY** en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas veinticuatro minutos cincuenta y nueve segundos del veintitrés de setiembre del dos mil quince, la que en este acto se ***confirma***. En razón de ello, se deniega la inscripción de marca de fábrica,

ELIMINATE



comercio y servicios mixta , en las clases 31, 42, 44 y 45 Internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE. -**

Norma Ureña Boza

Carlos José Vargas Jimenez

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TG. Representación

TNR. 00.4206