
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0650-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL



KSINO NET LIMITADA y JUNTA DE PROTECCION SOCIAL, apelantes

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-5841)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0345-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta y cuatro minutos del veintiséis de junio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por el señor **ROY MARTIN SOLANO AGUILAR**, empresario, cédula de identidad 1-713-439, vecino de San José, en carácter de gerente con facultades de apoderado generalísimo de la sociedad **KSINO NET LIMITADA**, con cédula jurídica 3-102-74053 una sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Avenida 12, casa número 2375 y **ANA MARCELA SÁNCHEZ QUESADA**, mayor, titular de la cédula de identidad 1-810-851 actuando como apoderada especial extrajudicial de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**, con cédula jurídica 3-007-045617, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:10:36 horas del 12 de noviembre de 2019.

Redacta el Juez Oscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que el señor **ROY SOLANO AGUILAR**, empresario, cédula de identidad 1-713-439, en carácter de gerente con facultades de apoderado generalísimo de la sociedad **KSINO NET LIMITADA**, con cédula jurídica 3-102-74053 presentó solicitud de inscripción del nombre comercial “**GANA 95.COM JUGAR ES FÁCIL Y SIEMPRE GANÁS**” para proteger y distinguir “*un establecimiento comercial destinado a la prestación de servicios de entretenimiento, apuestas deportivas, juegos de azar, casino virtual u online y todo tipo de juegos online, en clase 28 y 41 de la clasificación internacional*”. Con el siguiente diseño:



Mediante escrito presentado el 23 de agosto de 2018 la señora Esmeralda Britton González, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-602-819 en su condición de Presidenta de la Junta Directiva de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**, se opuso a la solicitud de inscripción del signo solicitado.

En resolución dictada a las 12:10:36 horas del 12 de noviembre del 2019, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la oposición planteada por la representante de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL** contra la solicitud de inscripción del nombre comercial (**Diseño**) “**Gana 95.com**” solicitada por Roy Solano Aguilar, Gerente con facultades de Apoderado Generalísimo de **K SINO NET LIMITADA**. No obstante, al incurrir el signo solicitado en una causal de inadmisibilidad se **deniega**.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el apoderado de la sociedad **KSINO NET LIMITADA**, manifestó que el Registro de la Propiedad Industrial le indicó que modificara la solicitud inicial del nombre comercial en razón de que consideró que la frase “jugar es fácil y siempre ganas” es engañosa, por lo que procedió con la modificación, sin embargo se le indica que la modificación no es procedente por ser un cambio esencial en el signo de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas, siendo omiso en indicar las razones por las cuales considera que es un cambio sustancial. Agrega que la modificación realizada no constituye ni configura una modificación sustancial, que “Gana 95.com Más apuestas”, no modifica en la sustancia el servicio ofertado, ni modifica la sustancia de la petición inicial que planteaba obtener un beneficio económico por medio del juego y por ende de la apuesta. Solicita se revoque la resolución recurrida y se proceda al análisis e inscripción final de la modificación del nombre comercial propuesta.

Por su parte, la apoderada especial extrajudicial de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**, indicó que llama poderosamente la atención que el Registro de la Propiedad Industrial indique que no es competente para determinar la violación a la Ley de Rifas y Loterías, en cuanto al monopolio que ostenta la Junta de Protección Social en las loterías y juegos de azar, afirmando que el Registro está sujeto al principio de legalidad y velar en este caso el derecho que le compete a la Junta de Protección Social, de ser la única administradora y distribuidora de todos los juegos de azar en el territorio nacional . Agrega que la oposición se fundamenta en la imposibilidad jurídica de autorizar la inscripción de una marca, por cuanto la Ley de Loterías y la ley 8718 estableció que la JPS es la única institución pública que puede distribuir y comercializar lotería y productos de azar en el territorio nacional. Continúa manifestando que con la inscripción del signo solicitado se causaría confusión en el público y grandes perjuicios a su representada. Solicita se acoja el recurso planteado y se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se acoge el elenco de hechos probados tenidos por el Registro.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No observa este Tribunal hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. No existe prueba pertinente que analizar por ser un asunto de pleno derecho. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Los *signos distintivos* son, en general, las señales o figuras que utilizan las empresas, entendidas éstas en el más amplio sentido de la palabra, para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Los signos distintivos se protegen porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio.

Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, los signos distintivos incentivan a su titular a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual—Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, abril de 2004, p. 17; puede consultarse en la biblioteca de este Tribunal).

Para lo que interesa en esta oportunidad, es pertinente recordar que el ***nombre comercial*** es aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial, de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal como se infiere de la definición establecida en el artículo 2° de la Ley de Marcas, al estipular que el ***nombre comercial*** es un ***“Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”***.

Bajo esa misma línea de pensamiento, BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el ***nombre comercial*** es: “... *aquel bajo el cual un comerciante –empleando la palabra en su sentido más amplio–ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial...*” (Véase a Mario Efraím LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas, en <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWdWFYapo.php>), de lo que se deduce que la protección del ***nombre comercial***, se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente.

Tales nociones son las que revelan que el objeto del ***nombre comercial***, de acuerdo con las definiciones dadas por la doctrina en general y el artículo 2° de la Ley de Marcas en particular, tiene una función puramente distintiva, reuniéndose en un signo, la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de productos, ubicación geográfica, etcétera, lo que le permite a la empresa ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida

sobre sus rivales.

Ahora bien, los artículos 64 y siguientes de la Ley de Marcas, regulan los **nombres comerciales**, dando por supuesto (porque así lo es), que el régimen y trámites para la protección de un **nombre comercial** es muy similar al de la **marca**, resulta que pueden utilizarse para el primero, las mismas normas previstas para la segunda, al respecto el artículo 41 del Reglamento a la Ley de Marcas dispone: “**Artículo 41. —Régimen aplicable. Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes**”, pero sin soslayar que, en lo que se refiere al examen relativo a la **admisibilidad** o no de un nombre comercial, las normas que deben ser aplicadas son los numerales 2º (ya transcrito) y 65 de la Ley de Marcas, diciendo éste lo siguiente:

“Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa”.

En consecuencia, un **nombre comercial** puede ser objeto de registración cuando cumple a cabalidad con los siguientes elementos: **a) perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2º de la Ley de Marcas); **b) distintividad**, en otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2º ibidem); **c) decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibidem); y **d)**

inconfundibilidad, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas).

En cuanto al carácter distintivo señala la doctrina que: “El carácter *distintivo* de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, **la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado**... El *carácter distintivo* constituye un elemento clave en la definición de marca y sirve para excluir signos *per se* no aptos para constituir marca... la marca carece de carácter distintivo **cuando no permite distinguir los productos o servicios de una empresa respecto de otras**.” LOBATO (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. 2ª edición, Thompson Civitas, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007 (Negrita y subrayado no son del original).

En el presente caso se observa que el Registro de la Propiedad Industrial mediante prevención de las 15:05:18 horas del 15 de enero de 2019 le señala al solicitante que la frase “Jugar es fácil y siempre ganas”, es engañosa y violenta el principio de veracidad, siendo que por adicional presentado el 07 de octubre d 2019 el solicitante presenta modificación para que se varíe el slogan y se lea “*Gana 95.com Más Apuestas*”, indicándole el Registro de la Propiedad Industrial que no era procedente por ser un cambio esencial en el signo conforme lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Marcas.

En cuanto al análisis de la distintividad del nombre comercial solicitado, se tiene que carece de la necesaria capacidad distintiva, al estar conformado en su parte denominativa por términos cuyo significado es conocido por la población y que al relacionarlos con el giro

comercial no le aportan un carácter distintivo, siendo que el público consumidor al ubicarse



frente a ésta **“Jugar es fácil y siempre ganás”**, la imagen que retendrá es **“Jugar es fácil y siempre ganás”**, para distinguir: *“un establecimiento comercial destinado a la prestación de servicios de entretenimiento, apuestas deportivas, juegos de azar, casino virtual u online y todo tipo de juegos online,”*, obsérvese como el signo solicitado no tiene la suficiente distintividad respecto a los servicios que desea proteger, ya que son palabras genéricas y de uso común.

Analizada la solicitud y sus modificaciones arriba este Tribunal a la conclusión que se debe confirmar la resolución apelada. El signo solicitado no contiene la suficiente carga distintiva para acceder a su registrabilidad, siendo igualmente improcedente en esta etapa una modificación que en este caso resulta ser esencial.

El nombre comercial solicitado no tiene la suficiente distintividad para ser registrado al estar compuesto por términos genéricos que al estar unidos se diferencian bien a su pronunciación con un significado propio cada uno.

En cuanto a los agravios del apelante se debe señalar que, en cuanto al alegato de que el Registro de la Propiedad Industrial le indicó que modificara la solicitud inicial concretamente la frase *“jugar es fácil y siempre ganás”* procedió con la modificación del caso, sin embargo, el Registro le indica que la modificación no es procedente por ser un cambio esencial en el signo de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas. Al respecto se debe señalar que este Tribunal en casos similares y haciendo una interpretación del artículo 11 señalado, ha dispuesto en el Voto No. 739-2009 de las 13 horas con 45 minutos del 6 de julio de 2009, lo siguiente:

*“(...) En cuanto a la modificación del signo solicitado la Ley de Marcas reza en lo conducente: **“Artículo 11.- Modificación y división de la solicitud. El solicitante podrá***

modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud; pero la lista podrá reducirse o limitarse. (...) “Al respecto debe aclararse que las modificaciones que tradicionalmente el Registro ha permitido e incluso solicitado es sobre aquellos elementos de carácter genérico, necesarios para el comercio, y que de conformidad con el artículo 28 de la ley de marcas, no son susceptibles de protección. ...”

De este modo, a la luz de la legislación marcaria la solicitud de registro de marca no puede ser modificada durante su trámite, cuando esas modificaciones impliquen cambios esenciales y sustantivos en la marca, o, cuando se amplíe la lista de los productos o servicios que se presentaron en la solicitud de inscripción del signo marcario, siendo posible limitar la lista de productos o servicios, pero no es susceptible la modificación de los elementos sustanciales que conforman la marca, de existir una reforma de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una nueva solicitud, sujeta al procedimiento de calificación registral.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 11 transcrito, la modificación se autoriza únicamente para aquellos casos en que operen cambios secundarios, o bien, para el caso en que la lista de productos o servicios presentada en un inicio se reduzca o se limite, sin que ello implique una transformación de los elementos esenciales que componen el signo marcario.

De lo anterior se desprende, que la modificación solicitada por el aquí apelante como agravio, resulta totalmente improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Marcas indicado, ya que se determina que existe una modificación esencial en el nombre

del signo “**GANAS 95.COM Jugar es fácil y siempre ganas**”, por el de “**GANAS 95.COM MAS APUESTAS**”, por lo que no procede el cambio solicitado.

Ya que con dichas modificaciones se alteraron las partes esenciales de la marca que se pretendía inscribir originariamente, constituyéndose una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro, fundamento suficiente para que la Institución Registral declarara la improcedencia de estos cambios, rechazándolos conforme lo prevé el citado numeral 11, resultando innecesario realizar el examen de fondo que establece el artículo 14 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En cuanto a los agravios esbozados por la representante de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**, relativos a que no es posible que el Registro de la Propiedad Industrial indique que no es competente para determinar la violación a la Ley de Rifas y Loterías, en cuanto al monopolio que ostenta la Junta de Protección Social en las loterías y juegos de azar, se debe señalar que efectivamente el Registro de la Propiedad Industrial, actúa bajo el principio de legalidad, por lo que denegar la inscripción de un signo basado en un monopolio de la lotería, sería extralimitarse en las funciones que como funcionario público le competen al registrador marcario, debiendo ajustar su actuar a la normativa que rige el derecho marcario, en este caso la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Costa Rica forma parte del Convenio de París y está en la obligación de proteger los nombres comerciales, según el artículo 8 de dicho texto: *“El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”*.

Por su parte el artículo 68 de la Ley de Marcas nos remite a la aplicación supletoria del numeral 3 del mismo texto legal que indica: “La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca en ningún caso será obstáculo para registrarla”, inspirada en el artículo 7 del Convenio de París, en cuanto al tema de la materia de nombres comerciales este Tribunal se ha pronunciado abundantemente en los votos 0717-2018 de las 11:20 horas del 30 de noviembre de 2018, voto 0197-2019 de las 16:11:00 del 29 de abril de 2019.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial, el nombre comercial propuesto resulta inadmisibles y por ello se declara Sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:10:36 horas del 12 de noviembre de 2019.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Roy Martin Solano Aguilar, en carácter de gerente con facultades de apoderado generalísimo de la sociedad **KSINO NET LIMITADA**, y Ana Marcela Sánchez Quesada, actuando como apoderada especial extrajudicial de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 12:10:36 horas del 12 de noviembre de 2019, la que en este acto **se confirma**, para que se deniegue el registro del nombre comercial solicitado. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36