



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1097-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca servicios “WORLD BINGO CLUB.COM” (DISEÑO)

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No. 5634-08)

Marcas y otros signos

VOTO No. 059-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinticinco minutos del dieciocho de enero del dos mil diez

Recurso de apelación interpuesto por el Ingeniero **Abundio Gutiérrez Matarrita**, mayor, casado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número cinco-cero cincuenta y ocho-ochocientos ochenta y cuatro, en su condición de Presidente de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, con cédula de persona jurídica número tres-cero cero siete-cero cuarenta y cinco mil seiscientos diecisiete, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y cinco minutos y cincuenta y ocho segundos del treinta y uno de agosto del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de junio del dos mil ocho, el Licenciado **Héctor Ml. Fallas Vargas**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos noventa y siete-novecientos uno, en su condición de apoderado especial registral de la sociedad **THE RIVERS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica tres- ciento



uno – cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos setenta y ocho, domiciliada en Guachipelín de Escazú, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**WORLD BINGO CLUB.COM**” (**DISEÑO**), para proteger y distinguir en clase 41 de la nomenclatura internacional: “Servicios de página web dedicada a brindar servicios de juegos en línea por suscripción”.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de noviembre de dos mil ocho, el señor **Oscar Robert Aguilar**, mayor, casado, médico, vecino de San Ramón de Tres Ríos, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos cuarenta y tres-setecientos cuarenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, presentó oposición contra la solicitud de inscripción del signo marcario objeto del presente asunto.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas con cincuenta y cinco minutos y cincuenta y ocho segundos del treinta y uno de Agosto del dos mil nueve, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**WORLD BINGO CLUB.COM**” (**DISEÑO**) en clase 41 de la Clasificación Internacional, presentada por **THE RIVERS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**, la cual fue acogida.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de setiembre del dos mil nueve, el señor **Abundio Gutiérrez Matarrita**, de calidades indicadas al inicio, y en representación de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, interpuso recurso de apelación en su contra.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN Y EXPRESIÓN DE AGRAVIOS. La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, presentada contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“WORLD BINGO CLUB.COM” (DISEÑO)**, en clase 41 de la Clasificación Internacional, presentada por la empresa **THE RIVERS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**, la cual acogió, con fundamento en que con base en el Principio de Legalidad, dicho Registro no es el Órgano competente para determinar si la empresa solicitante, incurre o no en actos que contravengan lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Loterías, No. 7395, considerando que la marca solicitada, que se caracteriza por ser mixta, goza de novedad y distintividad, ya que permite con suma facilidad distinguir los productos que protege y no incurre en ninguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apelante destaca en sus alegatos, que la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, es la única administradora, distribuidora, entidad autorizada por ley y a la vez, vigilante de todos los juegos de azar y similares, con fundamento en la potestad conferida por la Ley de Loterías, artículo 2. Existiendo además tal y como lo indica una clara violación a la ley de loterías y a la potestad reguladora de los juegos de azar y sus signos por parte de la Junta de Protección Social, así como a la competencia reguladora de los juegos de azar y sus signos, y consecuentemente, dentro del principio de legalidad y de la



competencia administrativa que le asiste al Registro de la Propiedad Industrial, está el deber de obediencia a la Ley, cualquiera que ésta sea, y no únicamente a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, además, que como entidad pública que es, debe negarse a inscribir una marca que contraviene la normativa, toda vez que la inscripción de dicho signo distintivo causaría confusión en el público y grandes perjuicios económicos a la Junta y a los programas sociales que se benefician con los ingresos de las venta de las diferentes loterías que distribuye su representada.

TERCERO. ANALISIS DEL SIGNO PROPUESTO PARA REGISTRO COMO MARCA. PROHIBICION DE TIPO INTRÍNSECO APLICABLE. En el presente asunto, el signo propuesto, sea **“WORLD BINGO CLUB.COM” (DISEÑO)** pretende proteger y distinguir: “Servicios de página web dedicada a brindar servicios de juegos en línea por suscripción”. Así tenemos que respecto de los productos que pretende proteger y distinguir, el signo propuesto cae dentro de la prohibición contenida en el inciso h) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dice:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

h)...Sea contrario a la moral o el orden público” (...) (Lo subrayado y en negrita no son del original).

Sobre el concepto de orden público, es menester destacar que su origen histórico es remoto, ya que fue tomado del Derecho Romano, para pasar al Código de Napoleón, instalándose en Europa e influyendo directamente en América Latina, tomando como punto de partida su esencia, que estriba en la conservación del bienestar social, en el interés de la sociedad, frente a las normas de interés individual, en aras de la obtención de una sociedad que coexista en forma pacífica, en la que predomine la paz pública, el orden común, y una sana



convivencia, de ahí que el orden público se refiera al interés protegido por el Estado, en función de la defensa de los derechos y principios socialmente imprescindibles, por encima de aquellos particularmente legítimos, pero fundamentalmente individuales.

Al respecto, Guillermo Cabanellas, en el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, plasma diversas definiciones de lo que es orden público, citando a Capitant quien: *“lo caracteriza –en la esfera nacional– como el conjunto de normas e instituciones cuyo objeto consiste en mantener en un país el buen funcionamiento de los servicios públicos, la seguridad y la moralidad de las relaciones entre los particulares; y de los cuales no pueden apartarse éstos, en principio, en sus convenciones...”* (CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, Editorial Heliasta, 27° Edición, 2001, p. 697).

Consecuentemente, el goce de los derechos fundamentales no es absoluto e irrestricto, sino que su disfrute se puede limitar razonablemente, en la medida que sea necesario, para asegurar y garantizar el orden público, el cual se encuentra revestido de una serie de características inherentes, tales como que las normas que refieren al orden público no se pueden derogar por acuerdo de partes y éstas pueden y deben aplicarse retroactivamente, aunque se aleguen derechos adquiridos, toda vez que el orden público funciona como un límite por medio del cual, se restringe la facultad de los individuos sobre la realización de ciertos actos o se impide que ciertos actos jurídicos válidos, tengan efectos dentro de un orden jurídico específico, es decir, el orden público es un mecanismo a través del cual el Estado impide que ciertos actos particulares afecten intereses fundamentales de la sociedad.

Ahora bien, para la solución del presente caso es importante destacar que existen leyes de orden público que restringen la actividad de las apuestas, rifas y loterías a favor de particulares, sean éstos personas físicas o jurídicas, concediéndole –por razones de interés público– el monopolio a la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**, sobre la actividad de apuestas, rifas, tiempos y loterías. Tal es el caso del artículo 2 de la Ley de Loterías, No.



7395, al disponer que: *“La Junta será la única administradora y distribuidora de las loterías, excepto del Juego Crea. La distribución la efectuará, en las condiciones que garanticen mejor su seguridad económica y brinden participación en el negocio al mayor número de personas, de conformidad con los términos de la presente Ley. Prohíbense todas las loterías, tiempos, rifas y clubes, cuyos premios se paguen en efectivo, con excepción del Juego Crea y de los emitidos por la Junta, según se establece en la Ley de Rifas y Loterías No. 1387 del 21 de noviembre de 1951”* (Lo subrayado no es del original).

Para tales efectos es importante observar como define la Ley de Rifas y Loterías los términos de lotería y rifa:

Artículo 1.- (*)

Se entiende por lotería toda operación destinada a procurar ganancias por medio de la suerte entre personas que han pagado o convenido pagar su parte en el azar.

Quedan prohibidas las loterías, con excepción de la Lotería Nacional a que se refiere la Ley No. 1152 (37), de 13 de abril de 1950, cuya administración la tendrá exclusivamente la Junta de Protección Social de San José.

En las mismas condiciones, y para los mismos fines que aquí se expresan en cuando a rifas, serán permitidas las loterías mediante el sistema de cartones, sin que sea necesaria la consulta al Consejo Técnico de Asistencia Médico Social.

() El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 1710 de 5 de diciembre de 1953.*

Artículo 2.- (*)

Se entiende por “rifa” el sorteo o juego de azar de una cosa, con ánimo de lucro, que se efectúa generalmente por medio de billetes, acciones o títulos y otras formas similares.

Cuando para realizar las rifas autorizadas se usen libros o talonarios, deberán llevar el sello de la Gerencia General de la Junta de Protección Social.

Las rifas que emita la Junta de Protección son las únicas que podrán otorgar premios en efectivo, cuyo plan de premios sea superior al monto equivalente a dos (2) salarios base, según lo establecido en la Ley N° 7337, de 5 de mayo de 1993.



(*) *El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 8718 de 17 de febrero del 2009. ALC# 9 a LG# 34 de 18 de febrero del 2009.*

(*) *El párrafo quinto del presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 2081 de 21 de noviembre de 1956.*

(*) *El párrafo sexto del presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 7395 de 3 de mayo de 1994. (Lo subrayado en ambos artículos no es propio del original).*

Así las cosas podemos concluir perfectamente que el signo solicitado para proteger servicios de juegos en línea por suscripción es un juego de azar que procura ganancias para las personas en base a la suerte y es por lo cual que el referido numeral 2, al concederle a la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, el monopolio sobre la actividad de apuestas, rifas y loterías, denota la intromisión del Estado en las actividades privadas, debido al interés público que priva sobre el interés de los particulares, monopolio conferido a la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, por lo que lleva razón la apelante, en alegar la delegación monopolística en materia de todos los juegos de azar y similares, concedida por el Estado a su representada, la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**. Además de la normativa citada se refuerza lo que se menciona anteriormente con la Ley N°8718 que en su artículo 2:

Artículo 2.- Naturaleza jurídica y funciones de la Junta de Protección Social

La Junta de Protección Social es un ente descentralizado del Sector Público; posee personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía administrativa y funcional para el desempeño de sus funciones. Tendrá a su cargo, en forma exclusiva, la creación, administración, venta y comercialización de todas las loterías, tanto las preimpresas como las electrónicas, las apuestas deportivas, los juegos, los video-loterías y otros productos de azar, en el territorio nacional, a excepción de los casinos; sin perjuicio de las concesiones o autorizaciones que otorgue para la administración o comercialización de estos productos, en cumplimiento de los fines públicos asignados, para la aprobación de la concesión o autorización respectiva, será necesario el voto de dos terceras partes de los miembros de la Junta Directiva.

También, corresponde a la Junta de Protección Social la exclusividad en la realización de todo tipo de rifas, tanto las preimpresas como las electrónicas, excepto las realizadas para fines promocionales, en las cuales no deberá mediar cobro alguno para su participación;



además de las efectuadas por asociaciones, fundaciones y entidades de bien social, cuyas utilidades se destinen a esos fines. Estas últimas deberán contar con la aprobación de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, conforme a los controles que esta Institución establezca para su realización. La anterior disposición no afecta las normas que en forma específica regulan la actividad de casinos, el juego Crea y el Bingo de la Cruz Roja. (Lo subrayado y en negrita no es propio del original).

Al respecto, es importante también recalcar que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en reiterados votos ha reconocido ese monopolio y la asignación de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, como única administradora y distribuidora de las loterías. Así por ejemplo, en el voto 2003-00558, de las catorce horas, cuarenta y ocho minuto del veintinueve de enero de dos mil tres, dictado a raíz de una acción de inconstitucionalidad presentada contra algunos artículos de la Ley de Rifas y Loterías y de la Ley de Loterías, dicha Sala señaló, entre otras cosas, lo siguiente: “...*De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Loterías antes transcrito, la Junta de Protección Social es la única administradora y distribuidora de las loterías del país. Por otro lado, es claro que la existencia de un monopolio en un área cualquiera de la actividad económica y comercial restringe la libertad que de otro modo gozarían las personas para incursionar en ella, pero no es menos cierto que –conforme a la abundante y conocida jurisprudencia de esta Sala– esa libertad no es en modo alguno irrestricta o ajena a regulaciones que estime necesarias en función de intereses prevalentes, de orden social. Justamente por ello, es que el constituyente no prohíbe los monopolios estatales, aunque sí sanciona los privados. La diferencia radica en que en los primeros existe la reserva que el Estado hace para sí de determinadas actividades consideradas estratégicas, por razones de desarrollo, de justicia social u otras, y las explota y supervisa para el beneficio de la colectividad... En conclusión el decreto legislativo mediante el cual se estableció a favor del Estado el monopolio sobre las loterías, no es inconstitucional, porque no traspasa los límites establecidos por los principios de razonabilidad, proporcionalidad, ni adecuación al fin perseguido que es el bienestar social. Además, porque como ya se indicó, es constitucionalmente válido que el legislador le reserve al Estado el monopolio sobre las loterías “sin perjuicio de autorizarlas respecto de instituciones particulares, con fines de beneficencia, asistencia social, culto,*

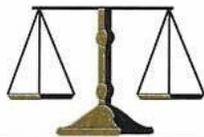


educativos, culturales a beneficio de la Cruz Roja...”

Así las cosas, la marca de servicios **“WORLD BINGO CLUB.COM” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir: Servicios de página web dedicada a brindar servicios de juegos en línea por suscripción, solicitada por la empresa **THE RIVERS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**, transgrede el artículo 7, inciso h) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque existen leyes de orden público que restringen la actividad de apuestas, rifas y loterías a favor de particulares, concediéndole –por razones de interés social, el monopolio a la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, tal y como se analizó supra.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción **“WORLD BINGO CLUB.COM” (DISEÑO)**, resulta ser contrario al orden público, lo cual anula su capacidad para convertirse en una marca registrada. Por tanto, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el representante de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, contra la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y cinco minutos y cincuenta y ocho segundos del treinta y uno de agosto del dos mil nueve.

QUINTO. 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 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 que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el representante de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, contra la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y cinco minutos y cincuenta y ocho segundos del treinta y uno de agosto del dos mil nueve, la cual se revoca en este acto. 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.**

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES
TNR: 00.60.69