



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0137-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio: “NUEVOS TIEMPOS (DISEÑO)”

GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION, LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No.-2012-10531)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

### *VOTO No. 1141-2013*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con diez minutos del veintiuno de noviembre de dos mil trece.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Rafaela Solano Granados**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0904, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION, LTD.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Chipre, domiciliada en Calle 27, Avenida Gregory Afxentiou 6021 Larnaca, República de Chipre, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta minutos y cincuenta y dos segundos del veintitrés de enero del dos mil trece.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco noviembre del dos mil doce, el señor **Juan Pablo Chadid Crovetto**, mayor, casado una vez, ingeniero civil industrial, vecino de Escazú, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **GTECH Global Services Corporation, Ltd.**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**NUEVOS TIEMPOS (DISEÑO)**”, en clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y



distinguir: “*Juegos de lotería y apuestas en todas sus presentaciones para rascar y raspar, apuestas deportivas, juegos de casinos, cartones de bingo, y cartas de juego, todos los anteriores juegos de mesa de fantasía*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 15:38:35 horas del 9 de noviembre de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que el signo solicitado está compuesto por el término Tiempos, el cual constituye la designación usual o común en cuanto al juego de la lotería y así lo reconoce el consumidor promedio, por lo que transgrede el artículo 7 incisos c), g) y j) de la Ley de Marcas.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las ocho horas con cuarenta minutos y cincuenta y dos segundos del veintitrés de enero del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, 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 lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de enero de 2013, la Licenciada **Rafaela Solano Granados**, en representación de la empresa **GTECH Global Services Corporation, Ltd.**, apeló la resolución referida, expresando agravios.

**QUINTO.** 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, la invalidez o la nulidad 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 el Juez Suárez Baltodano. y,**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

**UNICO:** Que mediante escritura pública No. 109 del 09 de julio de 2013 se suscribió la cesión de las marcas y nombres comerciales entre la sociedad **GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION, LTD.**, incluyéndose la marca que nos ocupa a favor de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**. (Ver certificación folios 186 a 187 del expediente)

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** Considera este Tribunal que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, se tiene que el Órgano *a quo* rechazó la inscripción de la marca de comercio “**TIEMPOS (DISEÑO)**” solicitada por la empresa **GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION, LTD.**, en razón de considerarla una marca inadmisibles por razones intrínsecas, ya que incurre en las prohibiciones del artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas. Considera que el término **TIEMPOS** relacionado con la lista de productos pretendida, el consumidor identifica inmediatamente un giro específico, lotería y juegos careciendo el signo de distintividad, además de que puede causar engaño o confusión en cuanto a los demás servicios que no sean de lotería.

Por su parte, la sociedad recurrente por medio de su mandante indicó que su representada mediante escritura pública No. 109 del 09 de julio de 2013, suscribió la cesión de las marcas y



nombres comerciales entre la sociedad **GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION, LTD.**, incluyendo la marca que nos ocupa a favor de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**. Que dicho documento fue presentado al Registro, quedando la solicitud de inscripción de la marca que ahora nos ocupa a nombre de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, (ver folio 186), y así se demuestra en autos, por lo que al ser ésta la actual titular de la marca en cuestión, no podría existir ninguna objeción por parte de este Registro para continuar con el trámite de la marca de comercio **“NUEVOS TIEMPOS (DISEÑO)”**.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** El registro rechaza la inscripción de la marca **“NUEVOS TIEMPOS (DISEÑO)”** basado en el argumento que la misma no es distintiva porque manifiesta en forma directa la naturaleza de los productos a proteger. Que dicha marca resulta ser genérica y de uso común e inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible su registro, todo de conformidad con el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Esta decisión no es avalada por este Tribunal. Desde la óptica de las formalidades intrínsecas, no encuentra esta Instancia que la denominación “Nuevos Tiempos” para distinguir “juegos de lotería y apuestas en todas sus presentaciones para rascar y raspar, apuestas deportivas, juegos de casinos, cartones de bingo y cartas de juego, todos los anteriores juegos de mesa de fantasía”, sea de uso común y por ende no tenga la suficiente aptitud distintiva respecto del producto al cual se aplica. El signo propuesto respecto a lo protegido resulta ser arbitrario.

Las palabras que se usan para conformar signos distintivos pueden tener un significado, pero lo que importará a efectos de la calificación que debe de superar el signo para poder convertirse en una marca registrada, será la relación que exista entre el significado de la palabra utilizada respecto de los productos que se pretenden hacer distinguir con ella. Así,



establecida dicha relación, se puede predicar que una palabra respecto de un producto puede resultar, por ejemplo, descriptiva de sus características, o el nombre del producto, o puede inducir en engaño al consumidor, situaciones que impiden su registro, artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; pero también de dicha confrontación puede resultar que la palabra respecto del producto resulte evocativa, sea que sin referirse directamente al producto evoca en el consumidor su naturaleza o características, o bien puede resultar arbitraria, sea aquellas que teniendo un significado concreto, son aplicadas a productos o servicios que no tienen nada que ver con ese contenido semántico.

En el presente caso, encuentra este Tribunal que si bien la denominación “nuevos tiempos”, incluida en el conjunto del diseño que se pretende registrar es transparente en idioma español, entendiéndose de ella claramente el término tiempos, su sola introducción dentro del signo solicitado no le resta distintividad a la marca, así como tampoco la convierte en una palabra de uso común dentro del comercio en general, puesto que la especificidad con que fue redactada la lista de los productos que se pretenden distinguir, sean “juegos de lotería y apuestas en todas sus presentaciones para rascar y raspar, apuestas deportivas, juegos de casinos, cartones de bingo y cartas de juego, todos los anteriores juegos de mesa de fantasía”, nos habla de la fuerte especialización del signo que deberá de ir en pro de su registro. Ningún consumidor al hacer la asociación signo distintivo-producto, podrá confundir la finalidad de éste pensando que está destinado a los juegos de azar. Entonces, considera este Tribunal que, respecto de los productos que se pretenden distinguir, las palabras NUEVOS TIEMPOS resultan arbitrarias, por no tener relación directa o indirecta con los productos pretendidos para su protección. Al efecto la doctrina ha indicado respecto a las marcas arbitrarias que éstas: “(...) no guardan relación alguna con la naturaleza o las características del correspondiente producto” ( Carlos Fernández Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 1º edición 2001, página 209). Asimismo, este Tribunal ya ha emitido criterio respecto a las marcas arbitrarias. Véase los votos 0159-2006, 0160-2006, 0076-2008, 0212-2011 y 0246-2011.



Además, la práctica de juegos de azar y la realización de rifas y loterías es una competencia asignada a la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, teniendo la exclusividad de la venta y comercialización de todas las loterías, tanto las pre impresas 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, así como la realización de todo tipo de rifas. Ello se desprende del artículo 2 de la Ley No. 8718 de 17 de febrero de 2009, **“Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales.”** En este caso, el signo que se analiza fue cedido a la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**. Ello elimina cualquier situación de confusión que pudo haberse generado, al haber sido solicitada la marca originariamente por un tercero que conforme al numeral citado, carecía de legitimación para ello.

Bajo ese concepto, el signo se considera suficientemente distintivo y capaz de ser individualizado y diferenciado por el consumidor de entre otros que se encuentren en el mercado. Siendo el signo propuesto distintivo y además no colisionar con el inscrito cuyo titular es la Junta de Protección Social, ya que los derechos de esta solicitud fueron cedidos a esta última institución, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Rafaela Solano Granados**, recurso sostenido además por la representante de la Junta de Protección Social, como nuevo titular de esa solicitud, y que corresponde a la misma señora Rafaela Solano Granados, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta minutos y cincuenta y dos segundos del veintitrés de enero del dos mil trece, la que en este acto se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de comercio solicitada **“NUEVOS NUEVOS TIEMPOS (DISEÑO)”**, a nombre de la **Junta de Protección Social de San José**, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.



**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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Rafaela Solano Granados**, recurso sostenido además por la representante de la Junta de Protección Social, como nuevo titular de esa solicitud, y que corresponde a la misma señora Rafaela Solano Granados, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta minutos y cincuenta y dos segundos del veintitrés de enero del dos mil trece, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de comercio solicitada “**NUEVOS NUEVOS TIEMPOS (DISEÑO)**”, a nombre de la **Junta de Protección Social de San José**, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR:**

**FALTA DE INTERÉS ACTUAL Y OTROS PRINCIPIOS**

**TG: Inscripción de la marca**

**TNR: 00.42.79**