



**RESOLUCION DEFINITIVA.**

**Expediente No. 2009-0846-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de la marca de servicio “B-INGO”**

**ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE, Apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de origen 5403-08)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No. 1368-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas cuarenta minutos del veintiséis de octubre de dos mil nueve.***

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Miguel Carmona Jiménez, mayor, casado dos veces, contador, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-223-855, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la **ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE**, domiciliada en San José, cédula de persona jurídica 3-002-045433, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veintinueve minutos con treinta segundos del nueve de junio de dos mil nueve.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 5 de junio de 2008, la Licenciada María del Pilar López Quirós, en representación de la compañía DA VINCI, S.A., solicitó la inscripción de la marca de servicios “**B-INGO**”, en clase 41 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “Provisión de actividades del tipo de juegos en línea, bingo, juegos de apuestas, juegos, y juegos de azar; operación de salas de juegos, principalmente, dirección y provisión de instalaciones para eventos especiales



básicamente concursos y torneos de casinos y juegos; operación de sitios en la red que permiten a un usuario jugar bingo.”

**SEGUNDO.** Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de octubre de 2008, el señor Miguel Carmona Jiménez de calidades y condición señaladas, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas, veintinueve minutos con treinta segundos del nueve de junio de dos mil nueve, declaró sin lugar la oposición interpuesta y ordenó inscribir la marca solicitada, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el 25 de junio de 2009 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 el Juez Méndez Vargas, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso.

**SEGUNDO. SOBRE EL FONDO.** El Registro de la Propiedad Industrial fundamentado en el artículo 91 de la Ley 7978 y la Ley de Loterías No.7395, declaró sin lugar la oposición interpuesta por la Asociación Cruz Roja Costarricense y ordenó inscribir la marca solicitada por cuanto consideró, que no es competente para determinar la existencia o no de competencia



desleal, aspecto alegado por la citada Asociación en su oposición por ostentar el monopolio para la realización de juegos de bingo.

Sin embargo, este Tribunal estima que la resolución en examen debe ser revocada, debiendo acogerse el recurso planteado y negar el registro solicitado, pero no por las razones del apelante que van en defensa del monopolio sobre el juego de bingo alegando competencia desleal contra la empresa solicitante, sino por las que de seguido se dirán.

En resoluciones anteriores, y sobre la registración o no de una marca, este Tribunal ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con la característica de distintividad que recoge el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad, establecidas básicamente en los artículos 7° y 8° de dicha Ley.

Con respecto al caso que se analiza, considera este Tribunal que trasgrede los literales c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El inciso c), que se refiere a la designación del producto o servicio que se va a proteger, usando para ello términos que se encuentran dentro del lenguaje común o usanza comercial, es aplicable al caso concreto, pues

estamos ante un signo mixto que combina letras y el numeral uno “B-1NGO”, sin embargo, tal presentación gráfica no logra una diferenciación visual con el término “BINGO” que según lo define el Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, es el “*Juego de azar, variedad de lotería, en el que cada jugador debe completar los números de su cartón según van saliendo en el sorteo.*”, es decir que se pretende la inscripción de un signo que está dentro del lenguaje común de las personas, ya que corresponde a un término conocido por el consumidor, el cual tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, la combinación de tales letras y número refieren y aluden directamente al juego de bingo y el consumidor medio de los servicios que pretenden protegerse, es probable, que así lo considere por lo usual del término, sea el nombre de la marca designa el juego de bingo.



**TERCERO.** Conforme lo anterior, el signo solicitado no puede considerarse distintivo, de ahí que también sea aplicable para sustentar el rechazo de la solicitud, la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7° de la Ley de cita, el cual prohíbe realizar un registro que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”*

Lo anterior, se sustenta en el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo. Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintivo, es decir, por sí mismo, debe permitir distinguir un producto o servicio del producido por la competencia, lo que no se da en el presente caso.

De ahí que con fundamento en lo señalado, no es factible registrar **“B-INGO”** como marca de servicios en clase 41 de la nomenclatura internacional para distinguir la *“Provisión de actividades del tipo de juegos en línea, bingo, juegos de apuestas, juegos, y juegos de azar; operación de salas de juegos, principalmente, dirección y provisión de instalaciones para eventos especiales básicamente concursos y torneos de casinos y juegos; operación de sitios en la red que permiten a un usuario jugar bingo.”*

**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, concluye este Tribunal que el signo solicitado no posee capacidad intrínseca para convertirse en un registro de marca, por lo que considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el señor Miguel Carmona Jiménez, representante de la ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veintinueve minutos con treinta segundos del nueve de junio de dos mil nueve, la cual se revoca pero por las razones dadas por este Tribunal, denegándose en consecuencia el registro solicitado.



**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 expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el señor Miguel Carmona Jiménez, representante de la **ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veintinueve minutos con treinta segundos del nueve de junio de dos mil nueve, la cual se revoca, pero por las razones dadas por este Tribunal, denegándose en consecuencia el registro solicitado. 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*Lic. Walter Méndez Vargas*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTOR:**

Marca Intrínsecamente inadmisibles

TE: Marca descriptiva

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.60.55