



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0847-TRA-PI

Oposición a solicitud de la marca de servicio “BET WON”

ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE, Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de origen 5401-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1369-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas cuarenta y cinco 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 diez horas, treinta y tres minutos con cincuenta y seis segundos del tres 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 “**BET WON**”, en clase 41 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “Servicios de apuestas, servicios de casino, servicios de apuestas para deportes, juegos de póker y bingo en línea, servicios de juegos”.



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 diez horas, treinta y tres minutos con cincuenta y seis segundos del tres de junio de dos mil nueve, declaró sin lugar la oposición interpuesta y ordenó inscribir a 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 la 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 razones 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, estamos ante un signo denominativo, formado por los términos “**BET**” y “**WON**”, que en el idioma español significan “apuesta” y “ganó” (pasado del verbo ganar) y, apreciados en relación directa con los servicios que pretende protegerse y distinguir: “servicios de apuestas, servicios de casino, servicios de apuestas para deportes, juegos de póker y bingo en línea, servicios de juegos”, resulta descriptiva de los servicios que va a identificar ya que son términos ampliamente conocidos por el consumidor, los cuales tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, la combinación de tales palabras refiere y aluden directamente a apuestas y el consumidor medio de los productos que pretenden protegerse, es probable, que así lo considere por lo usual de los términos.

La palabra “**BET**”, con el cual inicia el signo que pretende el registro, se constituye en el factor tópico, siendo un vocablo de uso común, sobre el cual no puede darse exclusividad, pues debe dejarse a la libre, para que lo puedan utilizar los competidores que se dedican al negocio de servicios de apuestas y “**WON**” que como se señala es el pasado del verbo ganar podría entenderse como atributivo del servicios de apuestas, representando un adjetivo calificativo de los servicios contrario a la normativa marcaria, por lo que resulta una marca inadmisibles por razones intrínsecas conforme lo establece el artículo 7 inciso d) de la citada



Ley, ya que los términos que componen el pretendido signo, para los servicios que se pretenden proteger, se constituye 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...*”. Es usual, al menos en lo que se refiere a servicios de casino, que se presenten apuestas y se pretenda ganar.

Conforme lo anterior, se considera, que los términos que componen la marca solicitada son vocablos de uso común y descriptivos de los servicios que pretende protegerse o distinguirse por cuanto aluden directamente a ganar una apuesta. En cuanto a esta prohibición, se indica: “...*, de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionaría los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.*” **Jalifé Daré, Mauricio, Aspectos Legales de Marcas en México, Editorial INISA S.A., México, 1995, p. 27.**

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 7º 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 “**BET WON**” como marca de servicios en clase 41 de la nomenclatura internacional para distinguir servicios de apuestas,



servicios de casino, servicios de apuestas para deportes, juegos de póker y bingo en línea, servicios de juegos.

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 diez horas, treinta y tres minutos con cincuenta y seis segundos del tres 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 diez horas, treinta y tres minutos con cincuenta y seis segundos del tres 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 y engañosa

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.60.55