



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1348-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de servicios: “BET UNO”

ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5405-08)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO No. 187-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con veinte minutos del doce de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal *Recurso de Apelación* formulado por el señor Miguel Carmona Jiménez, mayor, contador, casado dos veces, titular de la cédula de identidad número uno-dos dos tres-ocho cinco cinco, en su condición de Presidente, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la **Asociación Cruz Roja Costarricense**, con cédula de persona jurídica número tres- cero cero dos- cero cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y tres, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cuarenta y dos minutos y siete segundos del veintidós de setiembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que con fecha 5 de junio de 2008, la Licenciada **Maria del Pilar Lopez Quirós**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno- mil sesenta y seis- seiscientos uno, en representación de la compañía **DA VINCI S.A.**, sociedad organizada conforme a las leyes de Costa Rica, domiciliada en Sabana Sur, San José, solicita la inscripción de la marca de servicios “**BET UNO**”, para



proteger y distinguir: “*Servicios de apuestas, servicios de casino, servicios de apuestas para deportes, juegos de poker y bingo en línea, servicios de juegos*”, en clase 41 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que publicados los edictos correspondientes, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 6 de octubre de 2008, suscrito por el señor Miguel Carmona Jiménez, en representación de la **Asociación Cruz Roja Costarricense**, presentó oposición contra la inscripción del signo distintivo solicitado.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con cuarenta y dos minutos y siete segundos del veintidós de setiembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por la **Asociación Cruz Roja Costarricense**, acogiendo la inscripción del signo solicitado, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. 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, o a la invalidez 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 Suarez Baltodano, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que por ser el objeto de este proceso, un asunto de puro derecho, no existen hechos con tales caracteres importantes para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la **Asociación Cruz Roja Costarricense**, contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**BET UNO**” en clase 41 de la Clasificación Internacional, presentada por la empresa **DA VINCI S.A.**, aceptando su inscripción, aduciendo que ese Registro es el órgano encargado de administrar la propiedad intelectual, tal como lo dispone el artículo 91 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo tanto carece de competencia para valorar otros aspectos ajenos al cumplimiento de los requisitos exigidos por dicha ley. Es criterio del Registro que el signo marcario solicitado, goza de las características suficientes para ser susceptible de inscripción.

Por su parte, el representante de la **Asociación Cruz Roja Costarricense**, en su exposición de alegatos resalta dos puntos importantes que son la inexistencia o falta de acreditación de la empresa solicitante y la representación de quien dice ser su presidente, y el otro punto es que la inscripción de la marca solicitada se refiere a un producto específico respecto del cual existe reserva de ley concerniente a su ejercicio y beneficios, con lo cual una inscripción por parte del registro constituiría un acto ilícito y por lo tanto viciado de nulidad absoluta con el cual el funcionario a cargo del trámite sería autor material de un ilícito, que daría ocasión a responsabilidad civil, penal y administrativa del funcionario y la administración de la que depende.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizados los argumentos expuestos, tanto del Registro para acoger la inscripción de la marca, como de la opositora y apelante, este Tribunal considera necesario transcribir algunos artículos del Convenio de París para la



Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, así como de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N°7978, y por último de la Ley de Loterías N°7395 del 03 de mayo de 1994, que resultan fundamentales para la resolución de la problemática expuesta:

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial:

Artículo 7

[Marcas: naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca]

“La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca.”

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:

Artículo 3

Signos que pueden constituir una marca.

Último párrafo

“...La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla.”

Ley de Loterías:

Artículo 29

“Autorízase a la Cruz Roja Costarricense para que, en los diferentes lugares del país donde funcionen, debidamente autorizados, sus comités auxiliares, o donde estos se organicen, se le tenga como única institución con derecho al juego de bingo popular con cartones, en forma periódica y permanente. Otras instituciones sólo podrán realizar esos bingos con ocasión de turnos o ferias y únicamente en los días autorizados para tales actividades. Donde no funcionen comités de la Cruz Roja, podrán organizarse juegos de



bingo con cartones para otras instituciones, siempre y cuando la Cruz Roja Costarricense lo regule y autorice.”

De la última normativa transcrita se deduce que, efectivamente la Cruz Roja Costarricense es la única institución estatal autorizada por la Ley de Loterías al juego de bingo popular con cartones, en forma periódica y permanente, además que sólo podrán otras instituciones realizar esos bingos con ocasión de turnos o ferias y únicamente en los días autorizados para tales actividades. Sin embargo, se debe tener también presente el artículo 7 del Convenio de París para la Protección Industrial con rango superior a la citada Ley, de conformidad con el artículo 6 de la Ley General de Administración Pública. Vemos entonces lo que refiere el Convenio de París en cuanto a la naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca, en la que claramente se nos indica que en ningún caso la naturaleza del producto puede ser un tropiezo para el registro de una marca, situación que también se encuentra regulado en el párrafo último del artículo 3 de la Ley de Marcas, quiere decir entonces que a pesar de la normativa citada del artículo 29 de la Ley de Loterías, esta no es esta una razón para que el Registro de la Propiedad Industrial de una denegatoria del signo solicitado “**BET UNO**” por la compañía **DA VINCI S.A.**, por cuanto tal y como lo sostiene dicho registro en su resolución apelada *“El Registro de la Propiedad Industrial, como órgano encargado de administrar la propiedad intelectual, tal como lo dispone el artículo 91 de la Ley N° 7978, no es competente para determinar la existencia de la violación a lo preceptuado por el artículo 29 de la Ley de Loterías número 7395”*.

Conforme a todo lo anterior, considera este Tribunal que no se puede negar el a quo al análisis del signo propuesto y de los servicios a proteger, a saber: Servicios de apuestas, servicios de casino, servicios de apuestas para deportes, juegos de póker y bingo en línea, servicios de juegos, en clase 41 Internacional, sobre el que consideró que goza de las características suficientes para ser susceptible de inscripción, situación por la cual debía rechazarse la oposición planteada, y así lo estima también este Órgano Colegiado.



Debe advertirse que el registro marcario del signo solicitado no infringe norma alguna respecto al análisis marcario que le corresponde al Registro de la Propiedad Industrial y es el ejercicio propiamente de la actividad el que pudiera tener alguna limitante, de ahí que en este orden de ideas, la inscripción de la marca es un acto independiente del uso efectivo de la misma, su registro no se puede coartar pues el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece un término de 5 años a partir de su registración, para que pueda procederse a interponer la solicitud de anulación por falta de uso.

Si existe o no la posibilidad de un uso posterior a la inscripción del signo, no es un aspecto susceptible de calificar por la instancia registral, pues se estaría ante una especie de **censura previa**, la cual resulta improcedente dado el tiempo establecido en el artículo 39 transcrito.

Y es que no podría ser así, puesto que la posibilidad real de comercialización de los servicios a proteger, o la realización de la actividad a que están destinados, no es un aspecto que legalmente pueda frenar la inscripción de una marca aduciendo el privilegio o, para nuestros efectos, el monopolio de esa actividad. Eso sería ir más allá de lo permitido a los funcionarios públicos, en cuyo caso si sería una violación al principio de legalidad, tal como sostiene el Registro en la resolución apelada y no lo contrario, como afirma el apelante. La inscripción de marcas y los respectivos permisos de comercialización y explotación de un producto o el ejercicio de una actividad, son dos temas aparte y de conocimiento por parte de distintas autoridades, y en este caso la actividad misma del signo pretendido, no es un asunto que pueda ser valorado dentro del ámbito del registro de marcas.

En el presente asunto, si la marca solicitada no incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 (razones intrínsecas) u 8 (razones extrínsecas) para ser rechazada, el Registro debe acogerla. Por ello, el conjunto de normas citadas no podrá



ser fundamento legal para el rechazo a la inscripción de la marca “**BET UNO**”, solicitada por la compañía **DA VINCI S.A.** Siendo que, para que la marca solicitada pueda realmente ser explotada dentro del mercado, además de estar inscrita, tendrá que contar con las autorizaciones que corresponda, pero el Registro de la Propiedad Industrial como parte integrante del Registro Nacional, debe cumplir con su función de inscripción regulada en el artículo 1° de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

Así las cosas, por todo lo anteriormente expuesto no es admisible el agravio respecto a la reserva de ley concerniente a su ejercicio y beneficios del registro del signo solicitado, y asimismo no lleva razón el recurrente en cuanto a la representación de la sociedad solicitante, por cuanto el poder de la citada empresa consta visible a folios dos y tres del expediente.

CUARTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación presentado por el señor Miguel Carmona Jiménez, representante de la **Asociación Cruz Roja Costarricense**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cuarenta y dos minutos y siete segundos del veintidós de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas y Signos Distintivos

TE: Inscripción de la Marca

TNR. 00.41.55