



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0568-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “LOTO ¡Vive tus sueños! (DISEÑO)”

LOTERÍAS ELECTRÓNICAS DE HONDURAS S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 1703-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 260-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta minutos del primero de marzo del dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada dos veces, Abogada, vecino de Tres Ríos, titular de la cédula de identidad número 1-0812-0604, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **LOTERÍAS ELECTRÓNICAS DE HONDURAS S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Honduras, domiciliada en Tegucigalpa, Avenida Cervantes, contiguo al cine Clamer, Municipio del Distrito Central, Honduras, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y siete minutos y treinta y cuatro segundos del treinta de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 28 de febrero de dos mil once, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**LOTO ¡Vive tus sueños! (DISEÑO)**”, en clase 41 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*servicios de juego de lotería electrónica de prepago*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con cincuenta y siete minutos y treinta y cuatro segundos del treinta de mayo de dos mil once, 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 para la clase internacional solicitada. (...)”***.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de junio de dos mil once, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **LOTERÍAS ELECTRÓNICAS DE HONDURAS S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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, 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 la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d),



y g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. El Registro consideró que: “(...) *En cuanto a la **distintividad**, se tiene que el signo propuesto carece de la necesaria capacidad distintiva, al estar conformado en su parte denominativa por términos cuyo significado es conocido por la población y que pueden ser relacionados con los servicios a proteger. (...) Los elementos figurativos no son lo suficientemente distintivos para que la marca sea inscrita y el hecho de que esta sea conocida en la Web no implica que este Registro deba inscribirla ya que como bien se indica, la valoración se realiza en estricto apego a las prohibiciones establecidas por el artículo 7 de la Ley de Marcas. (...) En virtud de lo anterior, se considera que el signo marcario propuesto es descriptivo y es carente de distintividad necesaria en relación con los servicios a proteger en clase 41. (...)*”.

Por su parte, alega la parte apelante que no comparte el criterio del Registro, toda vez que la marca propuesta debe ser analizada correctamente en su conjunto, ya que la marca contiene elementos figurativos que la distinguen, por ejemplo el nombre de la marca no es “Lotería” sino “Loto” que no significa nada en ningún idioma, además de llevar la leyenda “vive tus sueños” lo cual la hace totalmente creativa. Señala además que se ha aportado al expediente documentación del sitio web donde se demuestra lo conocidas y usadas que son todas las marcas de su representada incluida “Loto, Vive tus Sueños” y asimismo el comerciante tiene derecho a utilizar los mejores atributos que tenga para promocionar su producto, y así la marca le indica al consumidor que el titular vende juegos de lotería.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVAN EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que corresponde, analizando la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca solicitada “**LOTO ;Vive tus sueños! (DISEÑO)**”, contraviene



lo dispuesto por la norma dicha, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: *“(...) El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. (...)”* (OTAMENDI, Jorge, **“Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108**). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de servicios **“LOTO ¡Vive tus sueños! (DISEÑO)”**, en clase 41 de la Clasificación Internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva de los productos que se pretenden proteger y distinguir, ya citados supra; y por lo que no es procedente su registración.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios a proteger y distinguir, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda



distinguir la eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Al ser la marca que nos ocupa meramente denominativa, se concluye que el público consumidor al ubicarse frente a ésta, la imagen que retendrá es “**LOTO ¡Vive tus Sueños!**”, y para este Tribunal la palabra “LOTO” evidentemente describe los servicios que se pretenden proteger en clase 41, lo que la hace carente de distintividad al referirse directamente a los servicios que se pretenden proteger y distinguir, a saber “*servicios de juego de lotería electrónica de prepago*”. Este tipo de evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo **descriptivo**, ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado costarricense vea en el término que constituye el signo la descripción de una característica del servicio, y más aún la descripción del servicio promocionado o publicitado. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos o servicios a proteger menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal aplicables los incisos **g) y d) del artículo 7** de la Ley de Marcas. Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su jurisprudencia, respecto al rechazo del registro de un signo que resulte ser descriptivo, señala:

“(…) La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d), impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUN-DISEÑO- (ÓPTIMO, BUENO, EXCELENTE) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados. (...)” (Voto N° 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero del 2001).

Por otra parte, en relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:



“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger. (...)”.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez** como solicitante, en su escrito de expresión de agravios, adolece el signo propuesto de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7° de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de servicios **“LOTO ;Vive tus sueños! (DISEÑO)”** por su falta de distintividad, con respecto a los servicios que pretende diferenciar de la competencia, por resultar descriptiva respecto de los servicios que protegería y distinguiría, de conformidad con lo establecido en el inciso d) de la Ley de Marcas, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por la apelante en sentido contrario, los cuales resultan improcedentes.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de las características propias de los servicios que se protegen y distinguen, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca de servicios solicitada **“LOTO ;Vive tus sueños! (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir los servicios ya indicados en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Apoderad Especial de la empresa **LOTERÍAS ELECTRÓNICAS DE HONDURAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y siete minutos y treinta y cuatro segundos del treinta de mayo de dos mil once, la cual en este acto se confirma.



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, 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, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Apoderad Especial de la empresa **LOTERÍAS ELECTRÓNICAS DE HONDURAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y siete minutos y treinta y cuatro segundos del treinta de mayo de dos mil once, la cual se confirma, y en consecuencia se rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“LOTO ;Vive tus sueños! (DISEÑO)**, en clase 41 de la nomenclatura internacional. 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 Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55