



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. No. 2008-0081-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y de comercio 'ITALIANO BINGO' (DISEÑO)

ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 03-3944)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 307-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas, cuarenta minutos del veinticinco de junio de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal *Recurso de Apelación* formulado por el señor **Miguel Carmona Jiménez**, mayor, casado una vez, contador, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos veintitrés-ochocientos cincuenta y 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 la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y tres minutos del once de octubre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que con fecha veinticinco de junio de dos mil tres, el Licenciado **Robert Van Der Putten**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número ocho- cero setenta y nueve mil trescientos setenta y ocho, en su condición

de apoderado especial de la sociedad de esta plaza **OO RR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos veinticuatro mil quinientos noventa, solicita la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“ITALIANO BINGO” (DISEÑO)**, en clase 28 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir un juego de bingo.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha seis de mayo de dos mil cuatro, el señor **Miguel Carmona Jiménez**, de calidades indicadas al inicio, presentó oposición contra la inscripción del signo distintivo **“ITALIANO BINGO” (DISEÑO)**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta y tres minutos del once de octubre de dos mil siete, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“I. Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“ITALIANO BINGO”** en clase 28 Internacional, presentado por **OO RR, S.A.** II. Se ordena inscribir la marca solicitada...”*

CUARTO. Que inconforme con dicha resolución, el señor **Miguel Carmona Jiménez**, en representación de la **ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE**, presentó el día diecisiete de enero de dos mil ocho, recurso de revocatoria y apelación en subsidio.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso. Por tratarse el análisis objeto de esta litis, de un asunto de puro derecho, se prescinde del pronunciamiento acerca de los hechos que se tendrán por probados y no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. *Sobre los signos distintivos en general.*

El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, define la marca como “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”, de lo que se infiere que una marca es aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo, a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Así, los signos distintivos se protegen porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, siendo la principal función, la de distinguir un producto, un servicio o una empresa, respecto de todos sus competidores, por lo que es indispensable que sea original, único e innovador, en función de las características y requisitos básicos que debe cumplir la marca para ser registrable.

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 fábrica y de comercio **“ITALIANO BINGO” (DISEÑO)** en clase 28 de la Clasificación Internacional, presentada por la empresa de esta plaza **OO RR, S.A.**, ordenándose su inscripción . Al respecto entiende que, a pesar de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Loterías, No. 7395, el cual da a la Asociación de la Cruz Roja Costarricense, la potestad de realizar el juego de bingo con cartones en cualquier parte del país a beneficio de dicha Institución, estableciéndose que esa Asociación puede otorgar concesiones para fines culturales, de beneficencia y asistencia social; de conformidad con lo establecido en el numeral 91 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el Registro de la Propiedad Industrial, no es el órgano competente para determinar la existencia o no de competencia desleal.

Por su parte, el representante de la **ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE**, destacó en su escrito de apelación, no estar de acuerdo con lo resuelto por el Registro, por cuanto la marca solicitada violenta la moral y el orden público, según lo establece el artículo 7, inciso h) de la Ley de Marcas, toda vez que se pretende proteger una actividad prohibida por ley, sea un juego de azar (el bingo) que es considerado por el ordenamiento jurídico costarricense, como una actividad contraria a las buenas costumbres y el orden público, así como a la luz de la prohibición contenida en el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 3510 del 24 de enero de 1974, que expresamente prohíbe el juego de bingo para su explotación por parte de particulares, toda vez que el artículo 29 de la Ley de Loterías, establece el derecho exclusivo para la realización de este tipo de juegos, únicamente a la Asociación de la Cruz Roja Costarricense, la cual puede otorgar permisos de realización de estos juegos en forma periódica, pero tal potestad no es irrestricta, sino que existen una serie de condiciones para otorgarlos, por lo que solicita se deniegue la inscripción de la marca **“ITALIANO BINGO” (DISEÑO)**.

Al respecto, este Tribunal considera que por la forma en que se va a resolver este proceso, no se hace necesario pronunciarse sobre si la marca solicitada contraviene lo dispuesto en los artículos 29 de la Ley de Loterías y 3 del Decreto Ejecutivo No. 3510, ni tampoco referirse al fundamento jurídico citado por el Registro en la resolución que se recurre, ya que este Tribunal, dentro del estudio global realizado, determinó que el signo se encuentra inmerso en el supuesto prohibitivo contenido en el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prohíbe el registro de un signo como marca que:

“Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.” (El subrayado no es del original)

Nótese que dentro del conjunto de elementos que conforman el signo marcario que se pretende registrar, se distingue la bandera ondeante que reproduce o imita la bandera de Italia, y así lo afirma en el escrito inicial, el representante de la empresa **OO RR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cuando describe el diseño pretendido, indicando que éste consiste en *“una bandera de Italia con la palabra Italia...”* elemento que contempla la normativa trascrita, como uno de los signos que no puede ser objeto de registración sin la debida autorización.

Al respecto, cabe mencionar que la prohibición que contempla el citado inciso m), en este caso es absoluta, puesto que las banderas no son susceptibles de ser registradas en sí mismas, ni total ni parcialmente, ni tampoco podrá consentirse como un elemento accesorio de un conjunto marcario, sin la autorización de las autoridades competentes para ello, pues el propósito de dicha prohibición, es evitar el uso exclusivo de tales signos oficiales con la intención de simular un patrocinio de parte del Estado u Organización aludida, o pretender un

supuesto origen del producto, tal y como lo ha señalado la doctrina, al indicar que el propósito de tal prohibición estriba en lo siguiente:

“La razón de que símbolos de este tipo (...cuando se trate de la imitación o reproducción no autorizada de escudos, banderas, emblemas de un país, estado, municipio, denominaciones y siglas de organismos internacionales, gubernamentales o con reconocimiento oficial, privadas, o cuando se trate de signos o sellos oficiales de control y garantía, monedas, billetes de banco, condecoraciones, medallas y otros premios reconocidos oficialmente) no puedan ser empleados y registrados como marca, obedece al hecho de que se trata de distintivos que se verían demeritados en la imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, independientemente de que su utilización podría repercutir en que el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que pareciera avalado por un símbolo oficial” (JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas en México, Editorial SISTA, 1991, pág. 41).

CUARTO. Sobre lo que debe ser resuelto. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la **ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y tres minutos del once de octubre de dos mil siete, la cual se revoca por las razones aquí dichas.

QUINTO. En cuanto al agotamiento de la vía administrativa. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el representante de la **ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y tres minutos del once de octubre de dos mil siete, la cual se revoca por las razones aquí dichas. 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.**-

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTORES

-Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

-TE: Emblemas Nacionales

- TG: Marcas Inadmisibles

-TNR. 00.60.55