



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1281-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de servicios “WORLD POKER TOUR”

WORLD POKER TOUR LLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4781-2004)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 310-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las once horas con veinticinco minutos del veintidós de marzo de dos mil diez.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-694-253, actuando como apoderado especial de la empresa **World Poker Tour LLC**, sociedad existente y organizada bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y nueve minutos, cuarenta y cinco segundos del veintiséis de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el primero de julio de dos mil cuatro, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, de calidades indicadas, en representación de la compañía World Poker Tour LLC, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“WORLD POKER TOUR”**, en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Servicios de entretenimiento tales como información, organización, conducción, producción y exhibición de eventos de poker presentados en vivo y a través de televisión e internet, y para proveer información de poker*



por vía de red global de computadoras y computación”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas, treinta y nueve minutos, cuarenta y cinco segundo del veintiséis de noviembre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar la inscripción de la marca **“WORLD POKER TOUR”**.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el ocho de diciembre de dos mil nueve, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en la representación indicada, apeló la resolución referida anteriormente y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

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

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, resuelve denegar el registro del signo solicitado por la empresa World Poker Tour LLC., por considerar que el signo propuesto se compone de palabras genéricas y de uso común en relación con los productos a proteger, de



lo que deriva falta de distintividad que lo hace no susceptible de protección registral. Las palabras que componen el signo solicitado “WORLD POKER TOUR” transmiten una idea muy clara de los servicios que protege, de su traducción literal al español: world como mundo, poker que se entiende por el juego de póquer, y tour como gira, lo que contraviene el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Que el signo analizado en su integridad carece de distintividad por estar conformado por términos genéricos, al grado que la misma empresa solicitante no hace reserva de la propiedad ni del uso exclusivo de las palabras WORLD, POKER y TOUR, ya que el ser términos genéricos resultan inapropiables por un particular, para proteger los servicios solicitados.

Por su parte, el recurrente en sus escritos de exposición de agravios, presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de diciembre de 2008 y ante este Tribunal los días 09 de enero de 2009 y 23 de febrero de 2010, solicita sea revocada la resolución apelada y declarado con lugar el recurso presentado, manifestando que la resolución recurrida es contraria a derecho, toda vez que la marca solicitada es inscribible por ser original, novedosa y nunca antes vista, es una denominación de fantasía que contiene el nombre de su titular, que traducido al español es “Gira” o “Viaje al Mundo del Póker”, sin hacer reserva de la propiedad o uso exclusivo de las palabras por separado, sino únicamente cuando aparezcan en la forma solicitada. Que dicho distintivo marcario “*ya cuenta con un aval jurídico, como lo es su registro en otros países*”, siendo además que el diseño solicitado goza de fama, notoriedad, uso y antigüedad en su país de origen y por ende, de conformidad con lo establecido en el Convenio de París y nuestra Ley de Marcas, debe ser objeto de una protección especial.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS. Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.



El artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que este derecho intangible es: “...*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*”. Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...”

De acuerdo con el inciso citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se



aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (**Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108**).

La **distintividad** de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Es así que, de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos c), d) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “**WORLD POKER TOUR**” para proteger y distinguir servicios de entretenimiento relacionados con eventos de juegos de poker, por tratarse de vocablos que por sí mismos y vistos en forma conjunta, carecen de distintividad.

Bajo esta tesitura, las marcas 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 de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las



expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

Analizada la causal prevista en el inciso g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada contraviene esa disposición ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, se encuentran aquellas que carecen de distintividad suficiente.

Siendo evidente, en este caso en particular, que no es factible autorizar la inscripción de la marca solicitada, que se traduce al español como “**VIAJE AL MUNDO DEL POKER**”, para los servicios que se pretende proteger, ya que al conjunto de vocablos les falta distintividad para adquirir la categoría de marca.

CUARTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DEL SIGNO MARCARIO SOLICITADO. Dentro de sus agravios, el apelante afirma que la marca solicitada por su representada es famosa y notoriamente conocida y usada en su país de origen. En relación con este aspecto, este Tribunal en diversas resoluciones, dentro de ellas los **Votos No. 023-2008 y No. 246-2008 de las 09:00 horas del 28 de enero y de las 11:45 horas del 5 de junio, ambos de 2008**, ha reiterado:

“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de



consumidores. Tampoco se atenderá a la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar...”

Siendo que, del análisis del expediente venido en alzada, no se verifica la existencia de documentación idónea que demuestre la alegada notoriedad y uso anterior de la marca “WORLD POKER TOUR”, no puede este Tribunal considerar que dicho signo haya adquirido la condición de marca famosa y notoriamente conocida y que por ende deba recibir una protección especial, pues ante la falta de elementos probatorios resulta insuficiente su señalamiento por parte de la representación de la empresa solicitante. Asimismo, debe recordar el apelante que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes, del cual deriva que no puedan considerarse como antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros marcarios otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por esos países para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus interioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a este principio, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por todas las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto**, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **World Poker Tour LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y nueve minutos, cuarenta y cinco segundos del veintiséis de noviembre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.



SEXTO. 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 de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 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 sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto**, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **World Poker Tour LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y nueve minutos, cuarenta y cinco segundos del veintiséis de noviembre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Norma Ureña Boza



Descriptores

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca con falta de distintividad
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55