



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. No. 2008-0741-TRA-PI

**Oposición a inscripción de la marca de fábrica y de comercio “BINGO FRANCAIS”
(DISEÑO)**

ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 6386-02)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 357-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del diecisiete de abril de dos mil nueve.

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 el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas y veintiocho minutos del veintidós de Agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que con fecha trece de septiembre de dos mil dos, 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 “**BINGO FRANCAIS**” (**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 trece de abril de dos mil cuatro, el señor **Miguel Carmona Jiménez** de calidades indicadas al inicio, presentó oposición contra la inscripción del signo distintivo “**BINGO FRANCAIS**” (**DISEÑO**).

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas y veintiocho minutos del veintidós de Agosto de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la **ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**BINGO FRANCAIS**” en clase 28 Internacional, presentado por **OO RR, S.A. II**, acogiendo su inscripción, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal..

CUARTO. 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. 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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 “**BINGO FRANCAIS**” (**DISEÑO**) en clase 28 de la Clasificación Internacional, presentada por la empresa de esta plaza **OO RR, S.A.**, ordenándose su inscripción, ya que la competencia administrativa del Registro como ente de naturaleza pública, está claramente delimitado por medio del principio de legalidad y que dentro de sus funciones, está la de otorgar registros de marcas y otros signos distintivos si los mismos no incurren en ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Asimismo de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Loterías, el Registro de la Propiedad Industrial no es el órgano competente para determinar si la empresa solicitante incurre o no en actos que contravengan lo dispuesto por ese numeral.

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 y expone los siguientes agravios: 1) La marca solicitada violenta la moral y el orden público, según lo establece el artículo 7, inciso h) de la Ley de Marcas, siendo que con la eventual inscripción se infringiría incluso normas constitucionales en materia de moral y orden público (artículo 28). 2) Además destacó falta de motivación en la resolución apelada, en cuanto al rechazo de la oposición, por cuanto en los Considerando primero y segundo, indica que no existen hechos de importancia probados ó no probados, por lo que si no existen hechos no es posible analizar el fondo. 3) Destaca que la resolución impugnada resulta viciada de nulidad, por cuanto el Registro al indicar que no es el órgano competente para determinar si la empresa solicitante

incurre o no en actos que contravengan lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Loterías, es desconocer su potestad legal de dictaminar si una marca contraría el orden público y por tanto, desconocer incluso la normativa constitucional y los votos que en la materia y con fuerza vinculante a dictado la Sala Constitucional en cuanto a la naturaleza contraria al orden público de los juegos de azar. Que el artículo 29 de la Ley de Loterías define que la única entidad facultada para llevar a cabo este tipo de juegos es la Cruz Roja Costarricense, por tanto, cualquier solicitud de inscripción de un signo distintivo que no sea solicitado o autorizado por esa entidad, se debe negar sustentando la denegatoria en el artículo 7 inciso h) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con la Ley de Loterías y la Constitución Política, esto por que dicha actividad, sea el juego de bingo, cuenta no sólo con la interpretación o valoración de ser un juego prohibido, sino que con fuerza de ley, existe la normativa específica que así lo establece y cualquier actividad de esta índole realizada sin autorización de la recurrente, es contrario a derecho y por tanto, contrario a la moral y el orden público. 4) Expone asimismo el apelante que la marca que se gestiona no se encuentra dentro del supuesto del dictamen C-152-84 de 24 de abril de 1984, emitido por la Procuraduría General de la República. Ante este Tribunal se amplía la interposición del recurso, en cuanto a que la resolución recurrida incorpora en la parte dispositiva una serie de normas que no fueron utilizadas en la redacción de la resolución y que lo manifestado por el Registro en cuanto a que es totalmente improcedente delimitar el uso de la palabra bingo, ya que se trata de un término genérico no susceptible de apropiación por parte de ningún particular, es totalmente improcedente, ya que existe un desconocimiento de que el término Bingo, se asocia a un producto que es específicamente un juego de bingo, así que en forma estricta lo relaciona y deja de ser genérico con una actividad o producto que por ley es prohibido realizar en el territorio nacional o bajo la normativa nacional vigente, salvo la excepción dada por la ley a la Cruz Roja Costarricense, en ese sentido no es el Registro quien delimita su uso sino la ley. 5) Por último se alega un hecho nuevo y para el cual se indica violado el principio constitucional de igualdad.

TERCERO. Visto los argumentos expuestos tanto del Registro para acoger la inscripción de la marca, así como de la opositora, este Tribunal considera necesario transcribir el artículo 29 de la Ley de Loterías, fundamental para resolver la problemática expuesta. De ese modo el numeral citado expresa:

“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 solo 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.

La norma trascrita en su párrafo primero, le concede a la Cruz Roja Costarricense la autorización para que sea ésta la única institución con derecho al juego de bingo popular con cartones, en forma periódica y permanente. Sin embargo en el segundo párrafo amplía esa autorización a otras instituciones, pero con ocasión de turnos o ferias debidamente autorizadas y en el último párrafo, la ley le concede a esa Institución la facultad de regular y autorizar juegos de bingo con cartones, en lugares donde no funcionen comités de la Cruz Roja.

Conforme a lo anterior, ni de la literalidad del precepto legal transcrito, ni de una interpretación de sus contenidos, se puede inferir que contengan alguna limitante a la inscripción de marcas referidas con juegos de bingo. Y es que no podría ser así, puesto que la comercialización o la realización de una actividad no es irrestricta ni el monopolio absoluto, pudiéndose afirmar que frenar la inscripción de una marca aduciendo el privilegio de la actividad, sería ir más allá de lo permitido a los funcionarios públicos, lo que si significaría que dicha actitud si sería una forma de violentar el principio de legalidad, y no lo contrario como lo afirma el apelante. La inscripción de marcas y los respectivos permisos de comercialización de un producto o la

realización de una actividad, son dos temas aparte y de conocimiento por parte de distintas autoridades, y definitivamente la autorización para realizar una actividad de bingo, no es un asunto a tratar en el ámbito del registro de marcas. Por lo que la norma citada no podrá ser fundamento legal para el rechazo a la inscripción de una marca. Para que la marca solicitada pueda realmente ponerse en práctica dentro del mercado, tendrá además de estar inscrita, contar con los permisos respectivos si se va a utilizar en una feria o turno y en aquellos lugares donde no funcionen comités de la Cruz Roja, contar con la regulación y autorización de esa Asociación, pero el Registro de la Propiedad Industrial como parte integrante del Registro Nacional, debe cumplir con su función de inscripción regulada en el artículo primero de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, que en lo que interesa expresa:

Artículo 1. El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos. (...) Son contrarios al interés público las disposiciones o los procedimientos que entorpezcan esos trámites o que, al ser aplicados, ocasionen tal efecto.”

En el caso de trámite, 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. No se puede confundir el inciso h) del artículo 7 con la supuesta ventaja de la actividad de bingo que reclama la oponente. Si bien el bingo es un juego de azar, el mismo está debidamente regulado en una ley y al estar reglado es permitido, por lo que no es contrario a la moral o al orden público, porque ya existe una ley que lo permite, lo regula y autoriza a una Asociación, concretamente a la apelante, a que en ciertas circunstancias autorice esa actividad, lo cual es congruente con la normativa citada por el apelante, así como, por el dictamen C-152-84 del 24 de abril de 1984, dictado por la Procuraduría General de la República, que igualmente se apega a la norma 29 citada.

Así las cosas, en relación a los agravios expuestos por el apelante bajo los número uno y tres, no son de recibo en esta instancia. Con respecto al segundo agravio igualmente se rechaza, ya que como se indicó en el Considerando Primero de esta resolución, el proceso que se analiza es de puro derecho, no existen hechos probados y no probados que vengán a incidir positiva o negativamente en la resolución. Es un asunto de interpretación normativa y tanto el Registro como esta Instancia, lo que hace es aplicar la normativa bajo los razonamientos y cánones establecidos legalmente.

En cuanto al agravio número cuatro y que se refieren concretamente a la improcedencia de delimitar el uso de la palabra bingo, ya que se trata de un término genérico no susceptible de apropiación por parte de ningún particular, este Tribunal al respecto manifiesta: el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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.

Por lo anterior, el Tribunal coincide con el Registro, en el sentido de que efectivamente la palabra bingo es de uso genérico no susceptible de apropiación porque es la forma usual y

normal de llamar a ese tipo de juego de azar con cartones, no existe otra forma de llamarlo, por eso si únicamente se hubiera solicitado la marca **bingo** para un juego de bingo, la misma carece de **distintividad** y no podría ser acogida su inscripción por cuanto violentaría el artículo 7 incisos c) y g). Pero en el caso concreto, en donde el término **bingo** va asociado a otra palabra que sí lo distingue como es **français**, además de que es para proteger **un juego de bingo**, conforme al artículo 7 párrafo final que indica: “*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre del un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.*”, su registro es procedente, razón que permite a este Tribunal rechazar el agravio expuesto en ese sentido. En cuanto al último agravio también es declarado sin lugar, ya que ésta no es la etapa procesal para exponer un hecho nuevo, máxime que no corresponde al contenido de este expediente.

CUARTO. Sobre lo que debe ser resuelto. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la **ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas y veintiocho minutos del veintidós de Agosto de dos mil ocho, la que en este acto se confirma, ya que la solicitud presentada no incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y con respecto al artículo 29 de la Ley de Loterías, el mismo no es aplicable al caso concreto, ya que de esa norma no se desprende prohibición alguna al Registro de la Propiedad Industrial, para acoger la inscripción de una marca relacionada con el término bingo, para proteger un juego de bingo.

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 y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el representante de la **ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas y veintiocho minutos del veintidós de Agosto 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 dejarán 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

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano



DESCRIPTORES

Marcas y Signos Distintivos

TE: Inscripción de la Marca

TNR. 00.41.55