

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0114-TRA-PI

Oposición al registro como marca del signo GAY PRIDE BINGO

Asociación Cruz Roja Costarricense, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6387-02)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 390-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José. Costa Rica, a las ocho horas treinta minutos del cuatro de agosto de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación formulado por el señor Miguel Carmona Jiménez, 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 once horas del doce de noviembre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que con fecha trece de setiembre de dos mil dos, el Licenciado Robert Van Der Putten Reyes, 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



en clase 28 de la clasificación internacional, para distinguir un juego de bingo, haciendo reserva de los colores rojo, amarillo, verde, celeste, azul y rosado.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha nueve de julio de dos mil tres, el señor Miguel Carmona Jiménez de calidades indicadas al inicio, presentó oposición contra el registro solicitado.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas del doce de noviembre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición planteada y acoger la solicitud de registro de marca.

CUARTO. Que inconforme con dicha resolución, 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 el Juez Jiménez Sancho; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el tema bajo estudio de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA MARCA EN GENERAL. RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. 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 su percepción, con la finalidad de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Así, 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 o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, siendo la principal función de la marca, la de hacer distinguir un producto o un servicio de una empresa respecto de 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 en clase 28 de la clasificación internacional, presentada por la empresa de esta plaza OO RR, S.A., ordenándose su inscripción con fundamento, en que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Loterías, No. 7395, la Asociación de la Cruz Roja Costarricense, ostenta 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, pero que 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

TERCERO. REGULACIÓN DEL JUEGO DE BINGO EN COSTA RICA. SOBRE LOS PRODUCTOS A DISTINGUIR CON LA MARCA SOLICITADA. Al respecto de los argumentos de la apelación, centrados en una supuesta prohibición del juego de bingo en Costa Rica, no pueden tener eco en la presente resolución. Si bien el artículo 3 del Decreto Ejecutivo N° 3510 indica que entre los juegos prohibidos se encuentra el de bingo, de inmediato hace la salvedad de que solamente se podrán realizar los autorizados por ley. Dichas autorizaciones se encuentran contenidas en el artículo 29 de la Ley de Loterías, N° 7395, que indica:

“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.”

De la normativa anterior se desprende claramente que, en Costa Rica, el juego de bingo no es un juego prohibido, sino regulado. Regular es distinto que prohibir, la prohibición es absoluta, la regulación admite que la actividad pueda ser llevada a cabo bajo ciertas condiciones

impuestas. Así, invocar la potestad de autorización dada por ley a la Cruz Roja para que, en ciertos casos, sea la institución que autorice los juegos de bingo, con el fin de intentar prohibir que se registren marcas que contengan la palabra BINGO, es exorbitante. Si una persona o empresa desea organizar un juego de bingo, deberá sujetarse a la legislación nacional y obtener los permisos que correspondan, si dicho supuesto se da o no en el caso concreto no es de corroboración por parte del Registro de la Propiedad Industrial o de este Tribunal; pero, la regulación que del juego de bingo hace la legislación costarricense no impide que una empresa pueda registrar una marca que contenga la palabra BINGO, ya que, en Costa Rica, cualquier empresa puede organizar un juego de bingo si se somete a la obtención de los permisos que correspondan según el caso.




Pero, además, hay que tener en cuenta que el signo  se está solicitando como marca de fábrica y comercio en la clase 28, que es una clase de productos y no de servicios, y para un juego de bingo, de lo cual se infiere claramente que lo que se intenta distinguir no es la organización de juegos de bingo, sino el juego de bingo en sí mismo, sean los cartones, fichas y demás implementos necesarios para que el juego pueda ser jugado. El que la Asociación Cruz Roja Costarricense pretenda prohibir el registro del signo como marca para la producción de los implementos necesarios para poder jugar bingo, llevaría a un absurdo que desembocaría en una prohibición ilegal del ejercicio del comercio, ya que el juego de bingo está prohibido en tanto sea “popular” (artículo 29 transcrito), o sea jugado en forma pública, pero no está prohibido el juego de bingo que se realice de forma privada en el seno familiar, tal y como lo suelen jugar los niños, sin un afán de lucro sino por mera diversión. Si el signo pretendiera proteger la organización de juegos de bingo, éste sería un servicio y no un producto, y correspondería más bien a la clase 41 de la Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las

Marcas, dedicada a educación; provisión de entrenamiento; entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Si durante su actividad empresarial, OO RR S.A. incumple o violenta las leyes referidas a la organización de juegos de bingo, ese será un tema que deberá ventilarse en la sede correspondiente, pero no puede ni el Registro de la Propiedad Industrial ni este Tribunal denegar el registro como marca a un signo tan solo por contener en él la palabra BINGO, ya que dicha situación no se encuadra dentro de ninguna de las prohibiciones absolutas de registro contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que no se encuentra causa legal que impida el registro

de  como marca de fábrica y comercio para distinguir un juego de bingo, por lo 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 once horas del doce de noviembre de dos mil siete, la cual se confirma.

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 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 once horas del doce de noviembre de dos mil siete, la cual 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.-

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

MARCA PROHIBIDA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.60