



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0693-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “LA DIARIA LOTO ;SUEÑA Y GANA! (DISEÑO)”

LOTERÍAS ELECTRÓNICAS DE HONDURAS S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 3989-2011)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 390-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las quince horas con cinco minutos del veintidós 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 uno- ochocientos doce- seiscientos cuatro, 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 once horas con treinta y cinco minutos y cuarenta y tres segundos del quince de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 3 de mayo de 2011, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**LA DIARIA LOTO**



¡SUEÑA Y GANA! (DISEÑO)”, en clase 41 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*servicios de juego de lotería*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas con treinta y cinco minutos y cuarenta y tres segundos del quince de julio 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. (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de Julio del 2011, la Licenciada **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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo



solicitado, los literales c) d), g) y j) 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 el signo marcario propuesto contiene elementos literarios de uso común, descriptivos y genéricos, que relacionados con los servicios que desea proteger, carece de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza de lo que se busca proteger y engañosa en su presentación*”.

Por su parte, alega la parte apelante que no es cierto que la marca no sea distintiva porque se debe analizar en conjunto, en forma global, de manera que si bien es cierto que contiene elementos que describen el servicio, no solamente se compone de ellos sino también de otros elementos que le otorgan distintividad, como la “diaria” que no es cierto que evoque en el consumidor que se trate de lotería, tampoco es “diario” de todos los días, es “la diaria” que puede significar nada o muchas cosas, además de gráficos de color y forman que le agregan distintividad. Además su representada tiene registrada la marca “La Diaria Sueñe y Gane” registro número 192689 con un logo anterior y lo que mi representada pretende es proteger el nuevo logo diseñado que es el que se encuentra en la presente solicitud sobre un derecho ya adquirido. No pudiendo el Registro rechazar marcas a su representada como si no se pudieran inscribir marcas para lotería, lo que resulta ilógico, no pueden darse preferencias como por ejemplo con la Junta de Protección Social de San José que todas sus marcas y logos son registrados, ejemplo “Rueda de la Fortuna”, registro 144339, siendo criterio del registro que este tipo de marcas resultan engañosas, entonces esta marca inscrita tampoco debería existir.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Considera este Tribunal que lo resuelto por el Órgano *a quo* se encuentra a derecho, pues la marca solicitada está compuesta por elementos denominativos que resultan términos totalmente genéricos, descriptivos, de uso común, engañosos y carentes de toda distintividad en relación con los servicios a proteger y que van ligados desde todo punto de vista a los mismos; todo lo que transgrede el artículo 7 incisos c), d) g) y j) de nuestra Ley de Marcas, por resultar términos genéricos y de uso común, que sirven además para calificar o describir alguna característica de los servicios de



que se trata, careciendo por tal motivo el signo propuesto de la distintividad necesaria que requiere todo signo para constituirse como marca.

Conforme al literal c) del artículo 7º de la Ley de Marcas, no puede ser registrado como marca, respectivamente, un signo que consista en lo que en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trate, incluyendo el signo propuesto el término “LOTO”, que se refiere a una variante coloquial del término “LOTERÍA”, que el público consumidor costarricense utiliza y asimismo reconoce, ya que incurriríamos en la falta de aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica de conformidad con el inciso g) de la norma citada, acogiendo este Tribunal 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 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 distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Al analizar 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 mencionado, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca solicitada “**LA DIARIA LOTO ;SUEÑA Y GANA! (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 “**LA DIARIA LOTO ;SUEÑA Y GANA! (DISEÑO)**”, en clase 41 de la Clasificación Internacional, contraviene también 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.

La marca que nos ocupa es de tipo mixta pero de prevalencia denominativa, se concluye que el público consumidor al ubicarse frente a ésta, lo que retendrá su mente será “**LA DIARIA LOTO ;SUEÑA Y GANA!**”, 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*”. 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 otra parte, la negativa de inscripción se fundamenta también, en el inciso j) del citado artículo 7° de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: *“(...) Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)”* (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**)

El signo “**LA DIARIA LOTO ;SUEÑA Y GANA!**”, sí puede resultar engañoso, pues incluye la frase “**Sueña y gana**”, de allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, como correctamente lo hizo el Órgano *a quo*.

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y



desorientación o falsas expectativas. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la recurrente, 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. Asimismo, el alegato de la apelante que hace referencia a la existencia de la marcas inscrita, respectivamente, propiedad de la Junta de Protección Social de San José, resultando estas inscripciones como preferencias de unas marcas sobre otras, por parte de los calificadores de signos marcarios, valga establecer que dicho aspecto no resulta vinculante para este Órgano de alzada, ya que la calificación que se realiza, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece la Ley de rito y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto, no siendo este el caso de la marca citada por la apelante, por lo que no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resultan términos totalmente genéricos, descriptivos, de uso común, engañosos y carentes de toda distintividad en relación con los servicios a proteger, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca de servicios solicitada **“LA DIARIA LOTO ¡SUEÑA Y GANA! (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.



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 Apoderada 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 once horas con treinta y cinco minutos y cuarenta y tres segundos del quince de julio de dos mil once, la cual se confirma, y en consecuencia se rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“LA DIARIA LOTO ;SUEÑA Y GANA! (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