



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0736-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “PEGA 3 LOTO ¡Pega y Gana!
(DISEÑO)”**

Loterías Electrónicas de Honduras, S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 3992-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 515-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta minutos del veintiuno de mayo del dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada dos veces, Abogada, vecina de San José, Tres Ríos, titular de la cédula de identidad número 1-0812-0604, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Loterías Electrónicas de Honduras, S.A.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Honduras, domiciliada en Municipio del Distrito Central, Avenida Cervantes, contiguo al Cine Clamer, Tegucigalpa, Honduras, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cinco minutos y cincuenta y siete segundos del quince de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día tres de mayo de dos mil once, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**PEGA 3 LOTO ¡Pega**



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 cinco minuto y cincuenta y siete 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 veintinueve de julio de dos mil once, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación 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. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. 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 7º 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 propuesto, se compone de palabras de uso común en relación con los servicios a proteger, las mismas son indicativas y descriptivas de las características de los mismos; por lo que no ostentan la suficiente distintividad que le permita obtener la protección registral; por otra parte el signo solicitado para la clase 41 corresponde a una marca de servicios. (...) Que el signo propuesto analizado en su integridad, carece de distintividad, al estar conformada en su parte denominativa por términos genéricos, descriptivos del servicio y faltos de distintividad para los servicios de la clase 41, cuyo significado es conocido por la población costarricense, además siendo engañosa al incitar la idea de obtener un súper premio, pudiendo inducir a error a l consumidor y que el servicio propuesto no cumpla con la expectativas y necesidades del mercado, (...) 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. (...) a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma (...)”*.

Por su parte, alega la parte apelante en su escrito de expresión de agravios que la marca propuesta tiene aptitud distintiva para que no sea rechazada, indica que no es cierto que no sea distintiva, ya que si bien es cierto contiene elementos que describen el servicio, no solamente se compone de ellos sino también de otros elementos que le otorgan distintividad, además de los elementos gráficos de color y forma que le agregan distintividad. Cita las marcas Registros Nos. 144283 y 144339, *“pega 1 (Diseño)”* y *“PEGA 6 (Diseño)”*, respectivamente, propiedad de la Junta de Protección Social de San José, alegando que estas inscripciones resultan preferencias de unas marcas sobre otras por parte del Registrador al momento de realizar la



calificación de signos; señalando finalmente que la marca propuesta no resulta engañosa para el consumidor ya que existen reglas para jugar lotería y se le dan a conocer al consumidor quien decide si adquiere el producto o servicio o no lo hace.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVAN EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO. 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, 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), 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.

Por lo expuesto, la **distintividad** de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, se debe determinar en función de su aplicación a tales productos o servicios, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto de éstos, menos distintivo será. Es por eso que 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.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que a la marca de servicios “**PEGA 3 LOTO ¡Pega y Gana! (DISEÑO)**”, no se le puede autorizar su inscripción. Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: “(...) *A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión. (...)*”.

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio, no resultando válido el agravio dado por el aquí apelante en su correspondiente escrito, al alegar que la marca propuesta goza de la suficiente aptitud distintiva para ser objeto de protección registral.

Asimismo, el alegato de la aquí apelante que hace referencia a la existencia de las marcas ya inscritas, bajo los Registros Nos. 144283 y 144339, “*pega 1 (Diseño)*” y “*PEGA 6 (Diseño)*”, 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 las marcas antes citadas por la apelante, como parte de sus agravios.

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 “**PEGA 3 LOTO ¡Pega y Gana! (DISEÑO)**”, sí puede resultar engañoso, pues incluye la frase “Pega 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 lo que así las cosas, y una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal comparte y avala el fundamento dado por el Registro en la resolución aquí apelada, eliminando únicamente la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros



Signos Distintivos, por considerar que la marca solicitada “**PEGA 3 LOTO ¡Pega y Gana! (DISEÑO)**”, no contraviene lo dispuesto por dicha norma.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su escrito de expresión de agravios, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **Loterías Electrónicas de Honduras, S.A.**, 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. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de servicios “**PEGA 3 LOTO ¡Pega y Gana! (DISEÑO)**”, por su falta de distintividad, además de estar compuesta por un término genérico y de uso común por el público consumidor, además de resultar tendiente a engaño, de conformidad con lo establecido en los incisos c), g) y j) de la Ley de Marcas, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes, por lo que a criterio de este Tribunal, a la marca de servicios solicitada “**PEGA 3 LOTO ¡Pega y Gana! (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir los productos ya indicados en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar 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 cinco minutos y cincuenta y siete segundos del quince de julio de dos mil once, la cual en este acto se confirma.

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 cinco minutos y cincuenta y siete 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 **“PEGA 3 LOTO ¡Pega 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