



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0527-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo “CRAZY 4 POKER PROGRESSIVE”

SHUFFLE MASTER INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2302-2011)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0579-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas quince minutos del doce de junio de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Aaron Montero Sequeira, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno novecientos ocho cero cero seis en su condición de apoderado especial de la empresa **SHUFFLE MASTER INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y cuatro minutos tres segundos del veintiséis de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el once de marzo de dos mil once, ante el Registro de la Propiedad Industrial por el Licenciado Aaron Montero Sequeira, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad uno novecientos ocho cero cero seis, apoderado especial de la empresa **SHUFFLE MASTER, INC**, solicitó la inscripción de la marca de comercio **CRAZY 4 POKER PROGRESSIVE” (DISEÑO)**, para distinguir en clase 41 de la nomenclatura internacional:”Servicios de entretenimiento, a saber, suministrando juegos en



vivo de azar en establecimientos de juego, jugados en mesas de juego convencional o mesas de juego en las interfaces de apuestas electrónicas.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diez horas cuarenta y cuatro minutos tres segundos del veintiséis de mayo de dos mil once, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 41 internacional ...*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, de las diez horas cuarenta y cuatro minutos tres segundos del veintiséis de mayo de dos mil once, el Licenciado Aaron Montero Sequeira, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

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, o a la invalidez 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO Y SEGUNDO EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada



“**CRAZY 4 POKER PROGRESSIVE**” (DISEÑO),” ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que el distintivo solicitado está conformado por las palabras o vocablos descriptivas del servicio a proteger y de orden genérico, de uso común y no poseen una carga de distintividad, además que son términos del dominio público que tiene una connotación específica que se encuentra estrechamente relacionada con los servicios a proteger, que en cuanto al término POKER es conocido mundialmente como un juego de cartas de las llamadas “apuestas” en los que los jugadores, con todas o parte de sus cartas ocultas, hacen apuestas sobre una puja inicial, recayendo la suma total de las apuestas en el jugador o jugadores con la mejor combinación de cartas y de acuerdo con la lista de servicios indicadas estos deberían ser solo para póker con el fin de no engañar al consumidor, aunque si bien es cierto la marca hay que analizarla como un todo, en este caso se trata de frases o mensajes que buscan dirigirse al público de una manera directa, describiendo exactamente el producto que se busca proteger o en su defecto que podrían originar error o confusión en relación a la lista de servicios detallados, correspondiendo a un signo inadmisibles por razones intrínsecas, por lo cual resulta irregistrable transgrediendo el artículo séptimo literales c), g) y j) y párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de agravios indica que la marca solicitada consiste en un conjunto de palabras distintivas, que el término Crazy en inglés tiene numerosos significados que van desde el trastornado descabelladamente inútil, y fuera de control, también describe los sentimientos, no servicios de entretenimiento en la forma de suministrar juegos aleatorios en vivo, siendo que dicho término no es descriptivo de los juegos de casino, y que el número 4 se describe una característica del juego, en el que la cuarta carta de juego de la mano del póker se utiliza para determinar ganancias y pérdidas siendo un término altamente distintivo, agrega además que la marca ha adquirido carácter distintivo a través del marketing y que ese producto se comercializa en todo el mundo utilizando este nombre.



TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o 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.**”* (agregada la negrilla)

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

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

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

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata

De acuerdo con el inciso g) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones



intrínsecas, cuando el signo no tenga suficiente aptitud distintiva

Por su parte 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 o descriptivo 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 es susceptible de causar confusión y no goza de la condición de distintividad suficiente. Este Tribunal comparte la opinión del Registro en el sentido de que la marca solicitada “**CRAZY 4 POKER PROGRESSIVE**” (**DISEÑO**)” al utilizarse en relación con los servicios a proteger en clase 41, hace referencia directa a los mismos, resultando genérica y carente de la necesaria distintividad para ser inscribible, ya que el signo propuesto está, compuesto por “palabras o vocablos descriptivos del servicio a proteger y de orden genérico, de uso común y no poseen una carga de distintividad, además que son términos de dominio público, que tienen una connotación específica que se encuentra estrechamente relacionada con los servicios a proteger.

Respecto a los agravios del apelante considera este Órgano de alzada que no lleva razón al indicar que la marca solicitada es distintiva por los gráficos que la acompañan, puesto que se debe analizar la marca como un todo, puesto que cada término por separado no es relevante para el consumidor sino la unidad denominativa, la cual como elemento preponderante es la que le queda al consumidor, la denominación en su conjunto indica el nombre de un juego propio de los casinos, siendo que el signo marcario solicitado resulta genérico y carente de distintividad necesaria para los servicios a proteger en clase 41, por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso c), g), j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos c) g) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en clase 41 de la nomenclatura internacional:”*Servicios de entretenimiento, a saber, suministrando juegos en vivo de azar en establecimientos de juego, jugados en mesas de juego convencional o mesas de juego en las interfaces de apuestas electrónicas.*”, siendo inadmisibile por razones intrínsecas al violentar los incisos c) g) y j) del artículo 7 señalado, y el párrafo final de dicho artículo.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la sociedad **SHUFFLE MASTER INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y cuatro minutos tres segundos del veintiséis de mayo de dos mil once, la que 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Aaron Montero Sequeira, apoderado especial de la sociedad **SHUFFLE MASTER INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y cuatro minutos tres segundos del veintiséis de mayo de dos mil



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

once, la que en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo solicitado. 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 .- **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora