



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0149-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “*Ortiz LOTTERY KENO (DISEÑO)*”

INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 8621-2013)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 606-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del primero de agosto de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Luis Diego Acuña Vega**, soltero, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1151-238, en su condición de apoderado especial de **INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Malta, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, diecisiete minutos, veintitrés segundos del veintitrés de enero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de octubre de 2013, el **Licenciado Luis Diego Acuña Vega**, de calidades y representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Ortiz LOTTERY KENO (DISEÑO)**” en **Clases 09** y **28** de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir, en **Clase 09**: “*Programas de ordenador (computadora), componentes electrónicos de máquinas y aparatos de video juegos*”. Y en **Clase 28**: “*Máquinas de previo pago, máquinas recreativas y de juego, máquinas, aparatos e*



instalaciones eléctricas y/o electrónicas recreativas y de juego, máquinas y aparatos de videojuegos, partes y piezas para los productos antes mencionados, que no se incluyan en otras clases”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas, diecisiete minutos, veintitrés segundos del veintitrés de enero de dos mil catorce, rechazó de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que el **Licenciado Acuña Vega**, en la representación indicada, interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enumera como único hecho con tal carácter el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas desde el 12 de julio de 1994 y vigentes hasta el 12 de julio de 2014, las marcas “**KENO**” bajo los Registros Nos. **87519** y **87518**, cuyo titular es **LOTERÍA DE CONCEPCIÓN**, para proteger y distinguir, la primera en **Clase 41** de la nomenclatura internacional: “*Servicios de juegos de azar y loterías*”. La segunda en **Clase**



38 de la nomenclatura internacional: “*Programas hablados radiados, televisados y/o transmitidos a través de cualquier otro medio de comunicación*”, (ver folios 6 a 9).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza el signo solicitado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto de su análisis y cotejo con la marca inscrita concluye que es inadmisibles por derechos de terceros, al no existir una distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de causar confusión en los consumidores.

Por su parte, el Licenciado Luis Diego Acuña Vega en representación de la empresa solicitante en sus alegatos manifiesta:

“...II. *¿EFECTIVAMENTE HAY POSIBILIDAD DE QUE HAYA CONFUSIÓN?*



[...] La marca  protege bienes en Clases 9 y 28, mientras que KENO protege servicios en Clase 41. Esta diferencia es importante. Las marcas no solo tienen diferencias gráficas y fonéticas obvias y que se aprecian a simple vista, sino que se aplican a bienes (por una parte) y servicios (por la otra). [...] III. **EL ANÁLISIS DEBE CENTRARSE EN EL CONSUMIDOR PROMEDIO.** El consumidor promedio no es un tonto. El consumidor promedio puede apreciar sin ningún problema las diferencias (gráficas y fonéticas) entre marcas como:



vrs **KENO**

Esta posibilidad es más lejana aun tomando en consideración la diferencia entre bienes y servicios...”

Agrega el recurrente que los canales de distribución de cada una de las marcas confrontadas son muy distintos, ya que no operan en el mismo sector del mercado. Afirma que su representada vende bienes tangibles: software, máquinas o componentes de videojuegos para lotería y sus clientes son justamente los casinos o establecimientos relacionados con ellos, “...*Son consumidores con un grado especial de sofisticación en el mercado y que no hacen compras impulsivas...*” Por otra parte indica que la marca inscrita **KENO** opera en el extremo opuesto, ya que sus servicios se dirigen directamente a los consumidores ordinarios o a los apostadores.

Afirma que el término “*keno*” es un elemento genérico y de uso común y es el único que comparten las marcas. Como prueba de ello aporta copias certificadas de la página web de wikipedia (<http://es.wikipedia.org/wiki/Keno>), en las cuales se indica, en lo que interesa:

*“...El **Keno** es un juego parecido a la [lotería](#) o al [bingo](#), que se juega en la mayoría de casinos modernos. Los jugadores suelen seleccionar de 1 a 20 números y marcarlos en un boleto con una matriz que contiene 80 números (del 1 al 80). A continuación se sortean 20 números aleatoriamente y el jugador obtiene premio en base al número de coincidencias entre su apuesta y los números que han aparecido en el sorteo.*

*Se cree que el **Keno** es originario de [China](#) y que fue importado a [América](#) en el siglo XIX por inmigrantes Chinos...”*

Asimismo, manifiesta que la palabra “*Ortiz*” por sí sola constituye una indicación suficientemente clara del origen empresarial de los productos, ya que corresponde al nombre del inventor de este juego, el señor Alejandro Ortiz, lo cual elimina el riesgo de confusión o asociación con la marca inscrita, siendo que Ortiz es el elemento



preponderante, y por ello no se produce riesgo de confusión para el consumidor. En razón de dichos alegatos solicita se declare con lugar su recurso y se autorice a continuar con el trámite de su solicitud.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; quien tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

Así las cosas, una vez analizado el signo:



considera este Tribunal que en él sobresalen los términos **LOTTERY** y **KENO**, siendo que **Ortiz** no es tan visible, por ello no puede considerarse que este último sea el término preponderante del conjunto marcario propuesto.

Asimismo, al confrontar las marcas propuesta e inscrita, son muy similares a nivel gráfico, fonético e ideológico, toda vez que **LOTTERY** es un término genérico, que debe quedar al libre uso de los empresarios de ese mismo giro comercial y por ello no debe ser



considerado al momento de realizar el cotejo. Consecuencia de lo anterior, no encuentra este Tribunal que la marca propuesta presente la distintividad suficiente para constituirse en un signo marcario, ya que los otros elementos que la conforman no eliminan la posibilidad de provocar riesgo de confusión en los consumidores, por cuanto la marca inscrita “KENO” está incluida en su totalidad en la propuesta, razón por la cual debe ser protegida en el tanto no haya sido cancelada por generalización, tal como dispone el artículo 38 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos:

*“Artículo 38º- **Cancelación por generalización de la marca.** A pedido de cualquier persona con interés legítimo y garantizando el debido proceso, el Registro de la Propiedad Industrial podrá cancelar el registro de una marca o limitar su alcance cuando el titular haya provocado o tolerado que se convierta en el nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios para los cuales está registrada.*

Se entenderá que una marca se ha convertido en nombre genérico cuando, en los medios comerciales y para el público, ha perdido su carácter distintivo como indicador del origen empresarial del producto o servicio al que se aplica. Para estos efectos, en relación con esa marca deberán concurrir los siguientes hechos:

- a) La ausencia de otro nombre adecuado para designar, en el comercio, el producto o el servicio al cual se aplica la marca.*
- b) El uso generalizado de la marca, por parte del público y en los medios comerciales, como nombre común o genérico del producto o servicio respectivo.*
- c) El desconocimiento de la marca por parte del público, como signo distintivo de un origen empresarial determinado.”*

Por último, recuérdese que el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone que al realizar el cotejo de signos marcarios debe darse más énfasis a las similitudes que a las diferencias, siendo que en el caso que nos ocupa, tanto del cotejo de ambas denominaciones como de su objeto de protección, se evidencia similitud, dado que no hay algún elemento característico que permita al consumidor diferenciar de manera inequívoca una de la otra. Nótese que el término “KENO” se encuentra en el diseño



escrito con letras muchísimo más grandes y visibles que el elemento “Ortiz”, el cual se encuentra escrito con letras mucho más pequeñas y delgadas, que no sobresalen y por lo tanto, el término “Ortiz” no puede considerarse como el elemento central de la marca solicitada.

Adicionalmente, aunque las marcas inscritas vencen el 12 de julio de 2014, de conformidad con el párrafo 8 del artículo 21 de la Ley de Marcas, durante el plazo de gracia de 6 meses después del vencimiento: “[...] el registro mantendrá su vigencia plena.”

Por las anteriores consideraciones no resultan de recibo los agravios de la parte apelante, en razón de que los signos cotejados protegen productos y servicios estrechamente relacionados y por ello sí hay peligro de provocar confusión en el consumidor, dado lo cual no es posible su coexistencia registral por violentar lo dispuesto en los incisos a) y b) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por ello, este Tribunal declara sin lugar el recurso presentado por el **Licenciado Luis Diego Acuña Vega**, en representación de la empresa **INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, diecisiete minutos, veintitrés segundos del veintitrés de enero de dos mil catorce, la cual se confirma.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 **Licenciado Luis Diego Acuña Vega**, en representación de la empresa **INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, diecisiete minutos, veintitrés segundos del veintitrés de enero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegando el registro del signo **“Ortiz LOTTERY KENO (DISEÑO)”** solicitado por la apelante. 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.-**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33