

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0846-TRA-PI**

**Oposición al registro como marca del signo G2**

**Asociación Cruz Roja Costarricense, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7515-09)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 790-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José. Costa Rica, a las once horas cuarenta minutos del diez de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación formulado por el señor Miguel Carmona Jiménez, mayor, casado, contador, vecino de San José, 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 catorce horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y seis segundos del treinta de setiembre de dos mil diez.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que con fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, la Licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos treinta y tres-quinientos treinta y seis, representando a la empresa Gtech Corporation, organizada y existente de acuerdo a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, solicita la inscripción de la marca de servicios **G2**, en clase 41 de la clasificación internacional, para

distinguir entretenimiento, a saber, la prestación de juego interactivo en tiempo real, es decir, bingo, póquer, apuestas deportivas y servicios de transmisión de apuestas a través de una red global de ordenadores y a través de los teléfonos móviles, PDA (agendas electrónicas) y sistemas portátiles de entretenimiento, servicios de casino en línea electrónica, servicios de juego, a saber, el suministro de información relativa a los juegos de azar, es decir, bingo, póquer, apuestas deportivas y apuestas, accesible a través de una red informática mundial y a través de los teléfonos móviles, PDA (agendas electrónicas) y sistemas portátiles de entretenimiento, a saber, organización y dirección de competiciones interactivas de azar de tipo para a par, a través de concurso de la red global de ordenadores y a través de los teléfonos móviles, PDA (agendas electrónicas) y sistemas de entretenimiento portátil, el funcionamiento de los sistemas de lotería y juegos de azar, es decir, organización y dirección de loterías y o juegos de azar a través de una red global de ordenadores y a través de los teléfonos móviles, PDA (agendas electrónicas), y sistemas portátiles de entretenimiento, a saber, la tarjeta de crédito de apuesta, a saber, los juegos en línea con tarjeta de crédito para asegurar los fondos, proveyendo el entrenamiento, la prestación de asesoramiento y servicios de consultoría relacionados con las apuestas, a saber, bingo, póquer, apuestas deportivas y apuestas.

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

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y seis segundos del treinta de setiembre de dos mil diez, 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 doce de octubre de dos mil diez recurso de revocatoria y apelación en subsidio.

**QUINTO.** 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Mora Cordero; 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, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), define a 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.

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 servicios **G2**, ordenándose su inscripción con fundamento en que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Loterías, N° 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, 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 considera que la mera solicitud de la marca hace que la empresa caiga en una actividad de bingo no autorizada, por lo tanto ha de denegarse lo solicitado.

**TERCERO. REGULACIÓN DEL JUEGO DE BINGO EN COSTA RICA. SOBRE LOS SERVICIOS 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 pretendan hacer distinguir servicios relacionado al juego del 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 busque distinguir servicios relacionados con ese juego, 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.

Si durante su actividad empresarial, Gtech Corporation 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 distinguir servicios relacionados al 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. Por lo anteriormente considerado, es que ha de declararse sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución venida en alzada.

**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, 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 señor Miguel Carmona Jiménez, representante de la Asociación Cruz Roja Costarricense, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y seis segundos del treinta de setiembre de dos mil diez, 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.-**

**Norma Ureña Boza**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**

## **DESCRIPTORES**

### **MARCA PROHIBIDA**

**TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.60**