



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0209-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de servicio: “GANE EMPATE” (DISEÑO)**

**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1436-2010)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 894-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cincuenta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.***

Conoce este Tribunal *Recurso de Apelación* formulado por el señor **Abundio Gutiérrez Matarrita**, mayor, casado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número cinco-cero cincuenta y ocho-ochocientos ochenta y cuatro, en su condición de Presidente, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, con cédula de persona jurídica número tres-cero cero siete-cero cuarenta y cinco mil seiscientos diecisiete, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con veintinueve minutos y veintiún segundos del doce de enero de dos mil once.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que con fecha diecinueve de febrero de dos mil diez, la Licenciada **Karla Villalobos Wong**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno- mil treinta y seis- trescientos setenta y ciento, en representación de la empresa **GENERAL DE INVERSIONES Y ALQUILERES SOCIEDAD ANONIMA**, sociedad organizada conforme a las leyes de El Salvador, solicita la



inscripción de la marca de servicio **GANE EMPATE**, para proteger y distinguir: La ayuda en la operación o la dirección de una empresa comercial, o la ayuda en la dirección de negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial, en clase 35 de la Clasificación Internacional.

**SEGUNDO.** Que publicados los edictos correspondientes, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintitrés de junio de dos mil diez, suscrito por el señor **Abundio Gutiérrez Matarrita**, en representación de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, presentó oposición contra la inscripción del signo distintivo solicitado.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas con veintinueve minutos y veintiún segundos del doce de enero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, acogiendo la inscripción del signo solicitado, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**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 la Jueza Ureña Boza, y;*

**CONSIDERANDO**



**PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que por ser el objeto de este proceso, un asunto de puro derecho, no existen hechos con tales caracteres importantes para la resolución del presente asunto.

**SEGUNDO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.**

En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios **GANE EMPATE** en clase 35 de la Clasificación Internacional, presentada por la empresa **GENERAL DE INVERSIONES Y ALQUILERES SOCIEDAD ANONIMA.**, aceptando su inscripción, aduciendo que ese Registro es el órgano encargado de administrar la propiedad intelectual, tal como lo dispone el artículo 91 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo tanto carece de competencia para valorar otros aspectos ajenos al cumplimiento de los requisitos exigidos por dicha ley, esto implica que este Registro no puede entrar a determinar si la empresa solicitante del registro de la marca incurre o no en actos que contravengan el artículo 2 de Ley de Loterías.

Considera el Registro, luego del análisis de la marca propuesta, que la misma cuenta con un diseño particular compuesto por las palabras “GANE” o “EMPATE”, gozando de novedad y distintividad, ya que permite con facilidad distinguir los productos que protege, siendo registrable en virtud de que no incurre en alguna de las causales establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Por su parte, el representante de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, alega que lo resuelto infringe lo establecido en la Ley de Loterías N° 7395 y en la Ley N°8718, específicamente el artículo 2, “Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales”, no se considera el derecho que le compete a la Junta de ser la única



administradora y distribuidora, vigilante de todos los juegos de azar y similares incluyendo las apuestas deportivas hace más de 165 años, siendo la esencia de la marca que se pretende registrar una violación a la Ley de Loterías y a la potestad reguladora de los juegos de azar y sus signos por parte de la Junta de Protección Social. Que en aplicación del Principio de Legalidad, el Registro debe tomar en cuenta la competencia de la Junta al momento de valorar la oposición presentada, pues en dicha oposición su pretensión no es que el Registro determine si la empresa solicitante incurre o no en actos que contravengan la Ley de Loterías, sino que se opone a la inscripción de la marca pues claramente violenta tanto esa ley como la potestad reguladora que tiene la Junta de Protección Social sobre los juegos de azar y sus signos. Menciona además que el Registro de la Propiedad Industrial está en el deber de obediencia a la ley, cualquiera que sea, no únicamente a la Ley de Marcas, no pudiendo nadie alegar desconocimiento de estas, para lo cual cita el artículo 129 de la Constitución Política. Asimismo, para la Autoridad Registral, como entidad pública, es obligatoria la denuncia de un delito y no puede ignorarlo invocando la aplicación de otra ley, refiriéndose al artículo 281 del Código Procesal Penal. Que el registro de una marca relacionada con juegos de azar y loterías, puede causar confusión en el público, pues podría suponer que la misma cuenta con la autorización de la Junta de Protección Social, siendo que, por el contrario, esa inscripción ocasionaría grandes perjuicios económicos a esa Institución y a los programas sociales que se benefician con los ingresos que producen las loterías.

**TERCERO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS.** Analizado el caso en concreto este Tribunal no comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de servicios solicitada **GANE EMPATE** posee la distintividad necesaria, por lo que considera conveniente examinar el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, que 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. Estableciéndose así, la capacidad distintiva como



el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, por lo que el Registro debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

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.

**CUARTO. SUSCEPTIBILIDAD DE CONFUNDIR O ENGAÑAR AL PÚBLICO CONSUMIDOR.** Tenemos que la marca propuesta **GANE EMPATE**, es de tipo mixto, integrado por elementos denominativos y gráficos, del cual debe tenerse su elemento denominativo como el principal para determinar su distintividad, ya que el consumidor utilizará este elemento, sí aparece en la marca, para denominarla, para referirse a ella y construir en su pensamiento los juicios de valor sobre la misma. Además de lo anterior el elemento gráfico que contiene la marca propuesta es un balón de futbol lo cual puede llevar al consumidor a pensar que se relaciona con este deporte, y sumado a los términos “gane” o



“empate”, lo lleva a pensar que se refiere a ganar o empatar con algo referido a dicho deporte.

De lo expuesto, tenemos que, el comprador al visualizar la marca que se intenta registrar, puede pensar que se relaciona con algún tipo de apuesta deportiva, ya que el elemento denominativo es determinante y cuenta con fuerza expresiva dentro del signo a proteger, y como lo mencionamos antes, aunado a esto se encuentra el aspecto gráfico que es el dibujo de un balón de futbol que reafirma la idea que le quedará en la mente al consumidor, y le llevará a presuponer que el contenido del producto marcario es relacionado a un juego de azar , lo que podría constituir un engaño para los consumidores quienes pueden suponer que se refieren a una actividad de apuestas, rifa o lotería , circunstancias que no van ligada de ninguna manera a lo que pretende ofrecer la marca solicitada, siendo que los o servicios que desea amparar o distinguir son la ayuda en la operación o la dirección de una empresa comercial, o la ayuda en la dirección de negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial, que por su naturaleza no tienen nada que ver con apuestas deportivas de ningún tipo, situación.

Observa también este Tribunal que la práctica de juegos de azar y la realización de rifas y loterías, es una competencia asignada a la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, teniendo la exclusividad de la venta y comercialización de todas las loterías, tanto las pre impresas como las electrónicas, las apuestas deportivas, los juegos, los video - loterías y otros productos de azar, en el territorio nacional, a excepción de los casinos, así como la realización de todo tipo de rifas, y así se desprende del artículo 2 de la Ley No. 8718 de 17 de febrero de 2009, **Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales**; por lo que concuerda este Órgano Colegiado que la marca **GANE  EMPATE** puede ser relacionada con la apuesta deportiva, pensando igualmente el consumidor que tiene el respaldo de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, al ser estos



servicios exclusividad de ésta, al existir la posibilidad de que el nombre del signo solicitado cause confusión respecto de los servicios que pretende proteger, por lo que no puede ser inscrita, ya que puede llevar a equivocarse al consumidor, por lo que estaría dentro de las causales de falta de distintividad de la marca.

Como consecuencia de lo anterior, resulta necesario mencionar, que la marca cumple una función informativa, y por ende, ésta debe ser cierta, es decir, no puede causar confusión respecto a la información que debe suministrar el signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación.

De las consideraciones expuestas, se tiene que la negativa de la inscripción del signo pretendido debe fundamentarse tomando como base el inciso **j) del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, causal que tiene que ver con el *“principio de la veracidad de la marca”*, ya que, *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.”* (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.), por lo que estima este Tribunal que la resolución impugnada debe revocarse.

**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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación presentado por el señor **Abundio Gutiérrez Matarrita**, representante de la **JUNTA DE PROTECCION SOCIAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con veintinueve minutos y veintiún segundos del doce de enero de dos mil once, la que en este acto se revoca. 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 Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**Marcas y Signos Distintivos**

**TE: Inscripción de la Marca**

**TNR. 00.41.55**