

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0479-TRA-PI

OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS
JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN
SOCIAL., apelante



REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-598)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0077-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y nueve minutos del cuatro de marzo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por **Esmeralda Britton González**, cédula de identidad 1-0602-0819, en su condición de presidenta de la **Junta Directiva de la Junta de Protección Social**, cédula jurídica número 3-007-045617, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 14:41:10 horas del 5 de octubre de 2021.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual la licenciada **María De La Cruz Villanea Villegas**, abogada, cédula de identidad 1-0984-0695 en su condición de representante de la empresa **LOTEKA S.R.L.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la marca de servicios “”, para proteger y distinguir en clase 41: servicios de lotería,

administración y operación de loterías.

Una vez publicados los edictos que anuncian la solicitud de inscripción de la marca citada, el 17 de mayo de 2021 la apoderada de la **Junta Directiva de la Junta de Protección Social** se opuso a la inscripción de la marca solicitada, por infracción a la ley de loterías.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 14:41:10 horas del 5 de octubre del 2021, rechazó la oposición presentada y acogió para su registro el signo solicitado.

Inconforme con lo resuelto, **Esmeralda Britton González** en su condición indicada, apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

Indica que el Registro de la Propiedad Industrial desconoce las competencias exclusivas que tiene su representada, como la entidad pública autorizada y reconocida en el país para explotar signos, marcas y nombres relacionados con loterías y juegos de azar.

Cita el artículo 2 de la Ley N.º 8718:

“La Junta de Protección Social es un ente descentralizado del Sector Público; posee personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía administrativa y funcional para el desempeño de sus funciones. Tendrá a su cargo, en forma exclusiva, la creación, administración, venta y comercialización de todas las loterías, tanto las preimpresas como las electrónicas, las apuestas deportivas, los juegos, los video-loterías y otros productos de azar, en el territorio nacional”.

Sostiene que el legislador costarricense ha censurado aquellas actividades (como rifas, loterías, etc.) en los que medie dinero, de modo tal que la ganancia o la pérdida dependa exclusivamente del azar y ha permitido los juegos que dependan de la habilidad del hombre, aún y cuando en los mismos se efectúen apuestas. Que, a pesar de la anterior prohibición

genérica de los juegos de azar, la misma ley ha hecho una excepción con los juegos administrados por el Estado, cuya única institución autorizada para dicha administración es la Junta de Protección Social de San José, como la Lotería Nacional y otras modalidades de lotería a cargo de la Junta, el Bingo de la Cruz Roja, el denominado “Juego Crea” de destreza y habilidad y las apuestas deportivas a cargo del ICODER.



La inscripción de la marca **Loteka te toca**, presentada por la señora María de la Cruz Villanea Villegas, causaría confusión en el público y grandes perjuicios económicos a la institución y a los programas sociales que se benefician con los ingresos de la venta de las diferentes loterías que distribuye su representada, la Junta de Protección Social es la única entidad autorizada por ley para representar al estado costarricense en la administración y distribución de loterías y apuestas.

Menciona antecedentes registrales y voto de la Sala Constitucional.

Solicita revocar la resolución.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO: Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso la empresa apelante indica que el registro de la marca solicitada violenta sus competencias como entidad pública autorizada y reconocida en el país para explotar signos, marcas y nombres relacionados con loterías y juegos de azar.

Efectivamente como lo indica la normativa la Junta de Protección Social es la única institución estatal con potestad de administración y distribución de loterías, sea que tiene “...a su cargo, en forma exclusiva, la creación, administración, venta y comercialización de todas las loterías, tanto las preimpresas como las electrónicas, las apuestas deportivas, los juegos, las 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...” con excepción de aquellas con fines promocionales en que no medie cobro alguno.

Sin embargo, advierte este Tribunal, que la competencia asignada a dicho ente está directamente relacionada con el propio ejercicio de esa actividad, es decir con la práctica de juegos de azar y la realización de rifas y loterías, entendiendo como “lotería” “... toda operación destinada a procurar ganancias por medio de la suerte entre personas que han pagado o convenido pagar su parte en el azar...” y “rifa” “el sorteo o juego de azar de una cosa, con ánimo de lucro, que se efectúa generalmente por medio de billetes, acciones o títulos y otras formas similares.”

En este mismo sentido, resulta claro para esta autoridad, que el artículo 5 de la Ley de Rifas y Loterías, al prohibir expresamente la “introducción a nuestro país de billetes de loterías prohibidas”, se refiere a la distribución en nuestro territorio de billetes o documentos propios de juegos de azar que se realizan en otros países.

Considera este Tribunal que, ni de la literalidad de los preceptos legales transcritos, ni de una interpretación de sus contenidos, se puede inferir alguna limitante a la inscripción de marcas destinadas a proteger los servicios de lotería, administración y operación de loterías, ya que la inscripción no les esta concediendo el derecho de iniciar la actividad.

En el presente asunto, si la marca solicitada no incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 (razones intrínsecas) u 8 (razones extrínsecas), de la Ley de marcas y otros signos distintivos, N°7978, el Registro debe acogerla. Por ello, el conjunto

de normas citadas no podrá ser fundamento legal para el rechazo a la inscripción de la marca



“**Loteka** te toca”, solicitada por la empresa LOTEKA S.R.L. Siendo que, para que la marca solicitada pueda realmente ser explotada dentro del mercado, además de estar inscrita, tendrá que contar con las autorizaciones que corresponda, pero el Registro de la Propiedad Industrial como parte integrante del Registro Nacional, debe cumplir con su función de inscripción regulada en el artículo primero de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

De igual forma en aplicación del principio de legalidad y dentro de su marco de calificación, no resulta obligatorio para la autoridad registral considerar la potestad reguladora que ha sido asignada a la Junta de Protección Social en lo relativo a los juegos de azar, en virtud de que lo solicitado es el registro de un signo marcario relacionado con determinados servicios y no con una actividad que, efectivamente, debe ser administrada y controlada por esa institución.

Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el artículo 3, párrafo final de la Ley de marcas que indica: “La naturaleza del producto o servicio al cual a de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla”.

El registro del signo solicitado, por sí mismo, no se configura como el quebrantamiento de las leyes en que fundamenta el apelante el recurso presentado, o las potestades de la Junta de Protección Social sobre los juegos de azar, o el artículo 129 de nuestra Carta Magna, o el deber de las instituciones de la Administración Pública de denunciar aquellos delitos que llegue a su conocimiento.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde confirmar la resolución venida en alzada por las razones aquí desarrolladas, y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Esmeralda Britton González**, en su condición de presidenta de la **Junta Directiva de la Junta de Protección Social**, contra la resolución

emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 14:41:10 horas del 5 de octubre del 2021, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por **ESMERALDA BRITTON GONZALEZ**, en su condición de presidenta de la **Junta Directiva de la Junta de Protección Social**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 14:41:10 horas del 5 de octubre del 2021, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 05/04/2022 01:49 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 05/04/2022 01:46 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 05/04/2022 01:51 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 05/04/2022 01:46 PM
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 05/04/2022 01:51 PM
Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33