



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0181-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio: “LOTTO (DISEÑO)”

GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION, LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-10515)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 1097-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con diez minutos del seis de noviembre del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Rafaela Solano Granados**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-cero seiscientos setenta y nueve-cero novecientos cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION, LTD.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Chile, domiciliada en Calle 27, Avenida Gregory Afxentiou 6021 Larnaca, República de Chipre, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dos minutos, cincuenta y cinco segundos del cinco de febrero del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco noviembre del dos mil doce, el señor **Juan Pablo Chadid Crovetto**, mayor, casado una vez, ingeniero civil industrial, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **GTECH Global Sevices Corporation, Ltd.**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio **“LOTTO (DISEÑO)”**, en clase

28 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“juegos de lotería y apuestas en todas sus presentaciones para rascar y raspar, apuestas deportivas, juegos de casinos, cartones de bingo, y cartas de juego, todos los anteriores juegos de mesa fantasía”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las catorce horas, dos minutos, cincuenta y cinco segundos del cinco de febrero del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: I.) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)”***.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de febrero del dos mil trece, la Licenciada **Rafaela Solano Granados**, en representación de la empresa **GTECH Global Services Corporation, Ltd.**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio contra la resolución supra citada, y el Registro referido, mediante resolución de las trece horas, cincuenta y dos minutos, siete segundos del dieciocho de febrero del dos mil trece declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que 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, la invalidez o la nulidad 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 Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

1.- Que mediante escritura pública No. 109 del 09 de julio de 2013 se suscribió la cesión de las marcas y nombres comerciales entre la sociedad **GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION, LTD.**, incluyéndose la marca que nos ocupa a favor de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**. (Ver folios 117 a 120 vuelto).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra en trámite de inscripción la marca de comercio que nos ocupa **“LOTTO (diseño)”**, en **Clase 28** del nomenclátor internacional, perteneciente actualmente a la **Junta de Protección Social de San José** en virtud de la inscripción de cesión antes citada, para proteger y distinguir: *“juegos de lotería y apuestas en todas sus presentaciones para rascar y raspar, apuestas deportivas, juegos de casinos, cartones de bingo, y cartas de juego, todos los anteriores juegos de mesa de fantasía”*. (Ver folios 139 a 140).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, se tiene que el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca de comercio solicitada por la empresa **GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION, LTD.**, **“LOTTO (DISEÑO)”**, en razón que el signo propuesto no aporta la distintividad necesaria para sopesar a la vida registral, y es engañosa, toda vez que intenta amparar otros servicios que no se relacionan con lotería.



Por su parte, la sociedad recurrente por medio de su mandante indicó a este Tribunal que la Junta de Protección Social de San José y , firmaron el contrato para el desarrollo, implementación y operación de lotería electrónica en línea y tiempo real de nuevos juegos electrónicos dentro de los que están la “LOTTO”. Alega además que como nueva circunstancia comparece la Junta de Protección Social de San José (ver folio 72) y manifiesta que debe el Tribunal valorar que mediante escritura pública No. 109 del 09 de julio de 2013 se suscribió la cesión de las marcas y nombres comerciales entre la sociedad **GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION, LTD.**, incluyéndose la marca que nos ocupa a favor de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, y que dicho documento fue presentado al Registro, quedando la solicitud de inscripción de la marca que ahora nos ocupa a nombre de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, (ver folio 139 y 140), según quedó demostrado en autos, por lo que al ser ésta la actual titular de la marca en cuestión, no podría existir ninguna objeción por parte de este Registro para continuar con el trámite de la marca de comercio “**LOTTO (DISEÑO)**”. Que la Junta de Protección Social es la única administrativa y distribuidora de loterías de acuerdo a lo que establece el artículo 2 de la Ley de Loterías, asimismo la Sala Constitucional ha reiterado el monopolio que tiene la Junta en el desarrollo de dicha actividad en el país.

CUARTO. SOBRE LA FALTA DE INTERÉS ACTUAL DE LA RESOLUCIÓN APELADA POR ECONOMÍA PROCESAL Y OTROS PRINCIPIOS. Siendo que la pretensión del representante de la empresa apelante **GTECH Global Services Corporation, Ltd.**, así como de la actual titular del signo propuesto, sea la **Junta de Protección Social de San José**, en la presente solicitud, es la inscripción de la marca de comercio “**LOTTO (DISEÑO)**”, y estando probado en autos que la solicitud de inscripción de dicha marca, a la fecha actual ya se encuentra inscrita a nombre de la **Junta de Protección Social de San José**, la cual conforme a la Ley de Loterías es la que tiene el monopolio de la administración y distribución a nivel nacional de las loterías, tal y como lo ha dicho la Sala Constitucional en



reiterados votos. Todo lo anterior según lo establecido en el Considerando Primero puntos 1.- y 2.- de la presente resolución; concluye este Tribunal que el motivo para rechazar la inscripción de la marca solicitada y señalado por el Registro de la Propiedad Industrial siendo este por razones intrínsecas, ha dejado de existir, carece la resolución apelada de interés actual en el presente asunto, además de que la política de saneamiento seguida por este Tribunal se ha fundamentado principalmente en lo estipulado por el artículo 1° de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, No. 3883, pero también en los principios de verdad real, celeridad, economía procesal, y que son principios aplicables que favorecen al administrado según lo estipulado por los artículos 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública, 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada, y por ende dicha resolución no tiene un interés jurídico actual.

En razón de todo lo anteriormente expuesto y citas del ley, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Rafaela Solano Granados**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION, LTD.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas, dos minutos, cincuenta y cinco segundos del cinco de febrero del dos mil trece, la cual se revoca por los motivos antes expuestos, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de comercio solicitada **“LOTTO (DISEÑO)”**, a nombre de la **Junta de Protección Social de San José**, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No.

35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Rafaela Solano Granados**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION, LTD.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas, dos minutos, cincuenta y cinco segundos del cinco de febrero del dos mil trece, la cual se revoca por los motivos antes expuestos, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de comercio solicitada “**LOTTO (DISEÑO)**”, a nombre de la **Junta de Protección Social de San José**, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Zayda Alvarado Miranda

Oscar Rodríguez Sánchez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

FALTA DE INTERÉS ACTUAL Y OTROS PRINCIPIOS

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.79