



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0836-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “EL GORDO DE LA PRIMITIVA” (DISEÑO)

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No. 1679-08)

Marcas y otros signos

VOTO No. 1273-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. *Goicoechea, a las diez horas, veinte minutos del trece de octubre de dos mil nueve.*

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **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 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, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintisiete de mayo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de febrero de dos mil ocho, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad



número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, primeramente en su condición de gestor oficioso y posteriormente, en su condición de apoderado especial de la empresa **LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO**, entidad organizada y existente conforme con las leyes de España y con domicilio exacto en Capitán Haya, 53 4ª Planta 28020 Madrid, España, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **EL GORDO DE LA PRIMITIVA (DISEÑO)**, para proteger y distinguir en clase 28 de la nomenclatura internacional, juegos, en especial de quinielas, de loterías y apuestas en general, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de setiembre de dos mil ocho, el señor Francisco González Cruz, mayor, casado dos veces, Licenciado en Contaduría Pública, vecino de Alajuela, titular de la cédula de identidad número dos-trescientos cuarenta-ciento trece, en su condición de Gerente General de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, presentó oposición contra la solicitud de inscripción del signo marcario objeto del presente asunto.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintisiete de mayo de dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“EL GORDO DE LA PRIMITIVA” (DISEÑO)**, en clase 28 de la Clasificación Internacional, presentado por **LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO**, la cual fue acogida.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de junio de dos mil nueve, el señor **Abundio Gutiérrez Matarrita**, de calidades indicadas al inicio, y en representación de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, interpuso recurso de apelación en su contra.



QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. 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.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN Y EXPRESIÓN DE AGRAVIOS. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, presentada contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**EL GORDO DE LA PRIMITIVA**” (**DISEÑO**), en clase 28 de la Clasificación Internacional, presentada por la empresa **LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO**, la cual acogió, con fundamento en que con base en el Principio de Legalidad, dicho Registro no es el Órgano competente para determinar si la empresa solicitante, incurre o no en actos que contravengan lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Loterías, No. 7395, considerando que la marca solicitada, que se caracteriza por ser mixta, goza de novedad y distintividad, ya que permite con suma facilidad distinguir los productos que protege y no incurre en ninguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apelante destaca en sus alegatos y expresión de agravios, que la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, es la única administradora, distribuidora, entidad autorizada por ley y a la vez, vigilante de todos los juegos de azar y similares, con



fundamento en la potestad conferida por la Ley de Loterías, artículo 2 y el numeral 5 de la Ley de Rifas y Loterías, así como a la competencia reguladora de los juegos de azar y sus signos, y consecuentemente, dentro del principio de legalidad y de la competencia administrativa que le asiste al Registro de la Propiedad Industrial, está el deber de obediencia a la Ley, cualquiera que ésta sea, y no únicamente a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, además, que como entidad pública que es, debe negarse a inscribir una marca que contraviene la normativa, toda vez que la inscripción de dicho signo distintivo causaría confusión en el público y grandes perjuicios económicos a la Junta y a los programas sociales que se benefician con los ingresos de las venta de las diferentes loterías que distribuye su representada. Alega además, que la mascota de su representada es “EL GORDO” y está debidamente inscrita y protegida por las leyes de nuestro país, por lo que un nombre que se le asemeje, debe ser rechazo, toda vez que “EL GORDO DE LA PRIMITIVA”, fácilmente se puede tomar como un asunto accesorio al original, que sería el que ostenta su representada, y se puede prestar para confusión ante el público.

TERCERO. ANALISIS DEL SIGNO PROPUESTO PARA REGISTRO COMO MARCA. PROHIBICION DE TIPO INTRÍNSECO APLICABLE. En el presente asunto, el signo propuesto, sea “**EL GORDO DE LA PRIMITIVA**” (**DISEÑO**) pretende proteger y distinguir: “JUEGOS, EN ESPECIAL DE QUINIELAS, DE LOTERÍAS Y APUESTAS EN GENERAL, JUGUETES, ARTÍCULOS DE GIMNASIA Y DEPORTIVO NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES”. Así tenemos que respecto de los productos subrayados que pretende proteger y distinguir, el signo propuesto cae dentro de la prohibición contenida en el inciso h) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dice:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

h)...*Sea contrario a la moral o el orden público*” (...)” (Lo subrayado y en negrita no son del original).

Sobre el concepto de orden público, es menester destacar que su origen histórico es remoto, ya que fue tomado del Derecho Romano, para pasar al Código de Napoleón, instalándose en Europa e influyendo directamente en América Latina, tomando como punto de partida su esencia, que estriba en la conservación del bienestar social, en el interés de la sociedad, frente a las normas de interés individual, en aras de la obtención de una sociedad que coexista en forma pacífica, en la que predomine la paz pública, el orden común, y una sana convivencia, de ahí que el orden público se refiera al interés protegido por el Estado, en función de la defensa de los derechos y principios socialmente imprescindibles, por encima de aquellos particularmente legítimos, pero fundamentalmente individuales.

Al respecto, Guillermo Cabanellas, en el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, plasma diversas definiciones de lo que es orden público, citando a Capitant quien: *“lo caracteriza –en la esfera nacional– como el conjunto de normas e instituciones cuyo objeto consiste en mantener en un país el buen funcionamiento de los servicios públicos, la seguridad y la moralidad de las relaciones entre los particulares; y de los cuales no pueden apartarse éstos, en principio, en sus convenciones...”* (CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, Editorial Heliasta, 27ª Edición, 2001, p. 697) .

Consecuentemente, el goce de los derechos fundamentales no es absoluto e irrestricto, sino que su disfrute se puede limitar razonablemente, en la medida que sea necesario, para asegurar y garantizar el orden público, el cual se encuentra revestido de una serie de características inherentes, tales como que las normas que refieren al orden público no se pueden derogar por acuerdo de partes y éstas pueden y deben aplicarse retroactivamente, aunque se aleguen derechos adquiridos, toda vez que el orden público funciona como un límite por medio del cual, se restringe la facultad de los individuos sobre la realización de



ciertos actos o se impide que ciertos actos jurídicos válidos, tengan efectos dentro de un orden jurídico específico, es decir: *“el orden público es un mecanismo a través del cual el Estado impide que ciertos actos particulares afecten intereses fundamentales de la sociedad.”* (GONZÁLEZ de COSSÍO, Francisco, HACIA UNA DEFINICIÓN MEXICANA DE ORDEN PÚBLICO, pág. 4)

Ahora bien, para la solución del presente caso es importante destacar que existen leyes de orden público que restringen la actividad de las apuestas, rifas y loterías a favor de particulares, sean éstos personas físicas o jurídicas, concediéndole –por razones de interés público- el monopolio a la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**, sobre la actividad de apuestas, rifas, tiempos y loterías. Tal es el caso del artículo 2 de la Ley de Loterías, No. 7395, al disponer que: *“La Junta será la única administradora y distribuidora de las loterías, excepto del Juego Crea. La distribución la efectuará, en las condiciones que garanticen mejor su seguridad económica y brinden participación en el negocio al mayor número de personas, de conformidad con los términos de la presente Ley. Prohíbense todas las loterías, tiempos, rifas y clubes, cuyos premios se paquen en efectivo, con excepción del Juego Crea y de los emitidos por la Junta, según se establece en la Ley de Rifas y Loterías No. 1387 del 21 de noviembre de 1951”* (Lo subrayado y en negrilla no son del original).

Así las cosas, el referido numeral 2, al concederle a la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, el monopolio sobre la actividad de apuestas, rifas y loterías, denota la intromisión del Estado en las actividades privadas, debido al interés público que priva sobre el interés de los particulares, monopolio conferido a la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, y que es protegido mediante lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Rifas y Loterías No. 1387 y sus reformas, estableciendo que: *“La introducción al país de billetes de loterías prohibidas, o de cualquier documento, instrumento u objeto que las represente, constituirá contrabando en perjuicio de la Junta de Protección Social de San José, y los responsables serán remitidos con prisión de seis a un*



año”, por lo que lleva razón la apelante, en alegar la delegación monopolística en materia de todos los juegos de azar y similares, concedida por el Estado a su representada, la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**.

Al respecto, es importante recalcar que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en reiterados votos ha reconocido ese monopolio y la asignación de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, como única administradora y distribuidora de las loterías. Así por ejemplo, en el voto 2003-00558, de las catorce horas, cuarenta y ocho minuto del veintinueve de enero de dos mil tres, dictado a raíz de una acción de inconstitucionalidad presentada contra algunos artículos de la Ley de Rifas y Loterías y de la Ley de Loterías, dicha Sala señaló, entre otras cosas, lo siguiente: “...*De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Loterías antes transcrito, la Junta de Protección Social es la única administradora y distribuidora de las loterías del país. Por otro lado, es claro que la existencia de un monopolio en un área cualquiera de la actividad económica y comercial restringe la libertad que de otro modo gozarían las personas para incursionar en ella, pero no es menos cierto que –conforme a la abundante y conocida jurisprudencia de esta Sala– esa libertad no es en modo alguno irrestricta o ajena a regulaciones que estime necesarias en función de intereses prevalentes, de orden social. Justamente por ello, es que el constituyente no prohíbe los monopolios estatales, aunque sí sanciona los privados. La diferencia radica en que en los primeros existe la reserva que el Estado hace para sí de determinadas actividades consideradas estratégicas, por razones de desarrollo, de justicia social u otras, y las explota y supervisa para el beneficio de la colectividad... En conclusión el decreto legislativo mediante el cual se estableció a favor del Estado el monopolio sobre las loterías, no es inconstitucional, porque no traspasa los límites establecidos por los principios de razonabilidad, proporcionalidad, ni adecuación al fin perseguido que es el bienestar social. Además, porque como ya se indicó, es constitucionalmente válido que el legislador le reserve al Estado el monopolio sobre las loterías “sin perjuicio de autorizarlas respecto de instituciones particulares, con fines de beneficencia, asistencia social, culto, educativos, culturales a beneficio de la Cruz Roja...”*”



Así las cosas, la marca de fábrica y de comercio **EL GORDO DE LA PRIMITIVA” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir juegos, en especial de quinielas, de loterías y apuestas en general, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases”, solicitada por la empresa **LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO**, transgrede el artículo 7, inciso h) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque existen leyes de orden público que restringen la actividad de apuestas, rifas y loterías a favor de particulares, concediéndole –por razones de interés social, el monopolio a la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, tal y como se analizó supra.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción **“EL GORDO DE LA PRIMITIVA” (DISEÑO)**, resulta ser contrario al orden público, lo cual anula su capacidad para convertirse en una marca registrada. Por tanto, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el representante de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintisiete de mayo de dos mil nueve, la cual se revoca en este acto.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el representante de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad



Industrial a las diez horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintisiete de mayo de dos mil nueve, la cual se revoca en este acto. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES
TNR: 00.60.69