

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0798-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de servicios “G 2 GTECH DIGITAL GAMING & SPORTS BETTING (DISEÑO)”

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10967-2009)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1298-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de diciembre 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 5-058-884, en su condición de Presidente, con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la Junta Directiva de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, con cédula de persona jurídica número 3-007-045617, contra la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y un segundos del catorce de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que con fecha diecisiete de diciembre de dos mil nueve, la Licenciada **María Gabriela Arroyo Vargas**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0933-0536, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GTECH Corporation**, sociedad constituida bajo las leyes del Estado de Delaware,

Estados Unidos de América, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“G 2 GTECH DIGITAL GAMING & SPORTS BETTING (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir: *“la prestación de juego interactivo en tiempo real, es decir, bingo, póquer, maquinas tragamonedas, apuestas deportivas y servicios de transmisión de apuestas a través de una red global de ordenadores y a través de los teléfonos móviles, (...)”*, entre otros, en clase 41 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que publicados los edictos correspondientes, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiocho de noviembre de dos mil ocho, suscrito por el señor **Abundio Gutiérrez Matarrita**, en representación de la **Junta de Protección Social**, presentó oposición contra la inscripción del signo distintivo solicitado **“G 2 GTECH DIGITAL GAMING & SPORTS BETTING (DISEÑO)”**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y un segundos del catorce de setiembre de dos mil diez, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por la representación de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**, 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, 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 el Juez Suárez Baltodano, 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. SOBRE LA RESOLUCION 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**, contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**G 2 GTECH DIGITAL GAMING & SPORTS BETTING (DISEÑO)**” en clase 41 de la Clasificación Internacional, presentada por la empresa **GTECH Corporation**, 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, como para determinar la existencia o no de competencia desleal, de alguna violación a la Ley de Rifas y Loterías, o la comisión de un delito, que fundamentan la oposición presentada por la Junta de Protección Social de San José. Agrega que de dicha normativa no se puede inferir alguna limitación a la inscripción de marcas de servicios referidas a juegos de azar por internet, dado que la comercialización no es irrestricta ni el monopolio de esa Junta es absoluto, por tanto no puede impedirse el registro marcario para proteger el monopolio de las loterías y juegos de azar que ostenta dicha institución, ya que esto violentaría el Principio de Legalidad. La inscripción de signos marcarios y el otorgamiento de los permisos respectivos que permitan su explotación u ofrecimiento del servicio son dos temas aparte, que además son competencia de distintas autoridades, y evidentemente la autorización que permita la práctica de la actividad a que se destinan es un asunto que se encuentra fuera de la competencia del Registro. Es criterio del Registro que el signo marcario solicitado, goza de las características suficientes y cumple con todos los requisitos legales de admisibilidad, tanto por la forma como por el fondo, sin contar la marca en cuestión de algún grado de inadmisibilidad por razones

intrínsecas (art. 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978), ni por derechos de terceros (art. 8 ibídem), para ser susceptible de inscripción.

Por su parte, el representante de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL** solicita sea anulada la resolución apelada, manifestando en sus agravios que, para su representada es claro que no es en esta vía que puede determinarse o no la comisión de un delito, que su intención fue relacionar la normativa y la jurisprudencia que respalda el derecho de esa Junta, que es la única entidad pública autorizada y reconocida en nuestro país para administrar, distribuir y vigilar **TODOS LOS JUEGOS DE AZAR Y SIMILARES**. 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. 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. El Registro de la Propiedad Industrial, debe observar, dentro del mismo Principio de Legalidad, no solamente la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sino todas las leyes que regulan las actividades de **TODO** el Estado, ya que, de acuerdo con el artículo 129 de nuestra Constitución Política, no puede alegarse desconocimiento de la ley, pues estas son de acatamiento obligatorio. 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.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizados los argumentos expuestos, tanto del Registro para acoger la inscripción de la marca, como de la opositora y apelante, este

Tribunal considera necesario transcribir algunos artículos del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, así como de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, que resultan fundamentales para la resolución de la problemática expuesta:

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial:

“Artículo 7.- [Marcas: naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca]

La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca.”

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:

“Artículo 3.- Signos que pueden constituir una marca.

Último párrafo

“(…) La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla. (…)”

Así las cosas, se debe tener presente el artículo 7 del Convenio de París para la Protección Industrial, de conformidad con el artículo 6 de la Ley General de Administración Pública. Vemos entonces lo que refiere el Convenio de París en cuanto a la naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca, en la que claramente se nos indica que en ningún caso la naturaleza del producto puede ser un tropiezo para el registro de una marca, debiendo también entenderse “servicios” en virtud de ADPIC, situación que también se encuentra regulado en el párrafo último del artículo 3 de la Ley de Marcas, quiere decir entonces que esta no es una razón para que el Registro de la Propiedad Industrial dé una denegatoria del signo solicitado **“G 2 GTECH DIGITAL GAMING & SPORTS BETTING (DISEÑO)”** por la compañía **GTECH Corporation**, por cuanto tal y como lo sostiene dicho registro en su resolución apelada *“(…) El Registro de la Propiedad Industrial, órgano encargado de administrar la*

propiedad intelectual, tal como lo dispone el artículo 91 de la Ley N° 7978, no es competente para determinar la existencia o no de la violación a la Ley de Rifas y Loterías y demás, citadas por el oponente, en cuanto al monopolio que ostenta la Junta de Protección Social en las loterías y juegos de azar. (...)”

Conforme a todo lo anterior, considera este Tribunal que no se puede negar el a quo al análisis del signo propuesto y de los servicios a proteger, en clase 41 Internacional, sobre el que consideró que goza de las características suficientes para ser susceptible de inscripción, situación por la cual debía rechazarse la oposición planteada, y así lo estima también este Órgano Colegiado.

Debe advertirse que el registro marcario del signo solicitado no infringe ninguna norma que impida su registro, situación que le corresponde verificar al Registro de la Propiedad Industrial. El cuestionamiento sobre el ejercicio propiamente de la actividad que pudiera tener alguna limitante es ajeno por disposición legal al análisis marcario, de ahí que en este orden de ideas, la inscripción de la marca es un acto independiente del uso efectivo de la misma, su registro no se puede coartar pues el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece un término de 5 años a partir de su registración, para que pueda procederse a interponer la solicitud de anulación por falta de uso.

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) para ser rechazada, 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 de servicios **“G 2 GTECH DIGITAL GAMING & SPORTS BETTING (DISEÑO)”**, solicitada por la empresa **GTECH Corporation**.

Así las cosas, en relación a los agravios expuestos por el apelante, no puede aceptar esta Autoridad el alegato de que el registro del signo solicitado pueda causar grandes perjuicios económicos a su representada y a los programas sociales que esta beneficia, o pueda crear, en el público consumidor, la idea errónea de que la marca cuenta con la autorización de esa institución, ya que la inscripción de una marca no implica de ninguna forma una autorización para su uso en el comercio, sino se limita a indicar que dicho signo cumple con los requisitos de ley para su inscripción a favor del solicitante.

El registro del signo solicitado, por sí mismo, no se configura como el quebrantamiento de las Leyes en que fundamenta el apelante el recurso interpuesto, 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, ya que le mismo no implica que la actividad mercantil a la que se asocia esté autorizada para su ejercicio, ni lleva a la presunción de tal autorización si no únicamente a la protección del signo a favor de su titular frente a terceros.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Abundio Gutiérrez Matarrita**, en su condición de Presidente, con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la Junta Directiva de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y un segundos del catorce de setiembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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, 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el señor **Abundio Gutiérrez Matarrita**, en su condición de Presidente, con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la Junta Directiva de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y un segundos del catorce de setiembre de dos mil diez, la que en este acto 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 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