

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0705-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “WORLD SERIES OF POKER (DISEÑO)”

CAESARS INTERACTIVE ENTERTAINMENT, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2804-2014)

Marcas y Otros Signos Distintivos

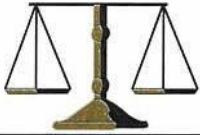
VOTO No. 247-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del diecisiete de marzo de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0679-0960, actuando como Apoderada Especial de la empresa **CAESARS INTERACTIVE ENTERTAINMENT, INC.**, sociedad existente y organizada bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta minutos y cuarenta y siete segundos del ocho de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiocho de marzo de dos mil catorce, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, actuando como Apoderada Especial de la empresa **CAESARS INTERACTIVE ENTERTAINMENT, INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**WORLD SERIES OF POKER (DISEÑO)**”, en **clase 09** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*software de juegos de cómputo de póquer; programas de juegos de video de póquer; y*

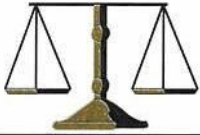


plataformas de software de cómputo para interactuar en redes sociales de póquer; programas de juegos de video interactivos de póquer; programas de juegos electrónicos de póquer que se pueden descargar y plataformas de software de cómputo para interactuar en redes sociales a las cuales se puede acceder vía el internet, computadoras y dispositivos inalámbricos de póquer; software de cómputo que permite cargar, postear, mostrar, exhibir, etiquetar, bloguear, compartir o de otra forma proveer medios e información electrónicos en los campos de comunidades virtuales, juegos electrónicos, entretenimiento, e intereses generales vía el internet u otras redes de comunicación con terceros, todos relacionados con póquer; software de juegos electrónicos de póquer que se puede descargar para teléfonos celulares; software de juegos electrónicos de póquer que se puede descargar para dispositivos inalámbricos; y software de juegos electrónicos de póquer que se puede descargar para uso con aplicaciones para redes sociales y en páginas web de redes sociales”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas con cuarenta minutos y cuarenta y siete segundos del ocho de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**WORLD SERIES OF POKER (DISEÑO)**”, en la clase 09 de la nomenclatura internacional.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticinco de agosto de dos mil catorce, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en la representación indicada, apeló la resolución referida anteriormente y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.



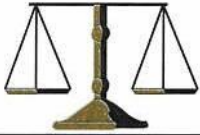
Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, resuelve denegar la inscripción del signo solicitado por la empresa **CAESARS INTERACTIVE ENTERTAINMENT, INC.**, por considerar que los términos que componen dicha marca no son vocablos de fantasía, ya que los mismos tienen un significado que el consumidor promedio entiende y que por lo tanto no tienen la distintividad necesaria para los productos que desea proteger en la clase 09 internacional. Agrega que el signo propuesto, se compone de palabras genéricas en relación con los productos a proteger, de lo que deriva falta de distintividad que lo hace no susceptible de protección registral. Las palabras que componen el signo solicitado “**WORLD SERIES OF POKER**” transmiten una idea muy clara de los productos que protege y distingue, de su traducción literal al español: “**series mundiales de póker**”, lo que contraviene el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la recurrente en sus escritos de apelación y de exposición de agravios, señala que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial con respecto a la solicitud que hace representada es incorrecto, ya que el distintivo marcario “**WORLD SERIES OF POKER (DISEÑO)**” es una marca novedosa, original y distintiva, ya que las marcas deben ser analizadas como un todo, tomando en cuenta el tipo de producto que contiene, el segmento del mercado al cual va dirigido y la clase de la nomenclatura internacional a la que pertenece, agrega que el Registro no tomó en cuenta en el análisis realizado el tipo de productos que protege o el segmento del mercado al cual va dirigido, agrega que el Registro no tomó en cuenta el registro previo del distintivo marcario, ya que se encuentra inscrito alrededor del mundo y que

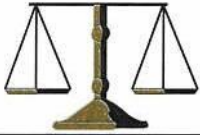


además que dicho signo se encuentra inscrito en Costa Rica, agrega que la marca adquirió un efecto secundario, que son los signos que adquieren la protección registral debido a la fuerza y uso publicitario que ha tenido, y que debido a ello el público consumidor reconoce una marca y su fuerza distintiva según el artículo 15.1 de los ADPIC.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS. Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

El artículo 2° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que este derecho intangible es: “[...] *Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase. [...]*”. Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su



registración. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales para el caso concreto nos interesa la siguiente}:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

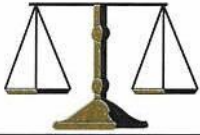
[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”

De acuerdo con la norma citada, el signo solicitado resulta inadmisibile por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la *distintividad* requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “[...] *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (**Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108**).

Es así que, de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección.

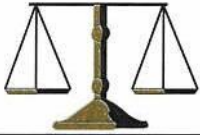
Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en cuanto a que el signo resulta inadmisibile por razones intrínsecas por transgredir el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, **“WORLD SERIES OF POKER”**, para proteger y distinguir productos principalmente software de entretenimiento relacionados con juegos electrónicos, inalámbricos y virtuales vía internet u otras redes de comunicación con terceros todos ligados con póker, por



tratarse de vocablos que por sí mismos y vistos en forma conjunta, carecen de distintividad, porque resultan únicamente descriptivos de cualidades que pueden tener esos productos, en el sentido de que estos sirven para organizar y facilitar el acceso a series de juegos a nivel mundial de póker.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, dando un derecho de exclusiva a su titular, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “[...] pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido. [...]” (FLORES DE MOLINA, Edith, **Introducción a la Propiedad Intelectual– Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17**). Pero el derecho de exclusiva que se da no puede generar monopolización de términos genéricos al servicio o producto a proteger y distinguir en perjuicio de los competidores.

Respecto a los agravios de la apelante relativos a que el signo se encuentra inscrito en varios países del mundo, es importante señalar que en materia de marcas aplica el principio de territorialidad, por tal razón el hecho de que el signo solicitado se encuentre inscrito alrededor del mundo no es un hecho relevante para los objetos de inscripción en Costa Rica, ya que dichos registros fueron otorgados en otros países, y para surtir efectos en sus fronteras, sin que pueda ser aplicado de forma extraterritorial. Los signos marcarios sujetos a inscripción en Costa Rica han de ser evaluados según las leyes costarricenses sin que su registro o difusión en otros países puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional. Respecto al alegato de



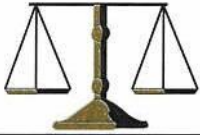
que la marca solicitada adquirió un significado secundario y que debe obtener protección registral de acuerdo al artículo 15.1 de los ADPIC se le indica que tal y como lo señalara el Registro, dicha norma no es de acatamiento obligatorio ya que la misma no está regulada por la Ley de Marcas Y Otros Signos Distintivos, es una norma facultativa y además el ordenamiento jurídico exige claramente que la marca debe tener distintividad suficiente y no puede darse un derecho de exclusiva a términos genéricos y descriptivos en perjuicio de los competidores (artículo 28 de nuestra Ley de Marcas), por lo que en este caso no se encuentran condiciones que permitan con certeza que se haya adquirido un carácter distintivo con su uso, y que este uso no va perjudicar los fines del sistema marcario indicados en el artículo 1 de la Ley de cita.

Igualmente, no avala este Tribunal lo externado por el apelante al indicar que ya la marca solicitada se encuentra inscrita en Costa Rica, bajo los registros números. 192665 y 192666 y que esto favorece la inscripción del signo solicitado, ya que la calificación que se realiza, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores en el país, los cuales pudieron haber sido inscritos por el Registro en transgresión o no a las prohibiciones que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos dependiendo de cada caso en concreto, es decir la inscripción de signos distintivos es independiente.

Avala además este Tribunal lo resuelto por el Órgano a quo al establecer lo siguiente:

“[...] La marca se analiza en su conjunto y se determina que la parte denominativa de la misma es preponderante en el signo ya que es por la que el consumidor lo llamará y recordará, no siendo el elemento figurativo lo suficientemente distintivo por si mismo como para aportarle la distintividad necesaria.

[...]



*En otro orden de ideas, los términos **WORLD SERIES OF POKER** no son vocablos de fantasía, ya que los mismos tienen un significado que el consumidor promedio entiende y que por lo tanto no tiene la distintividad necesaria para los productos que desea proteger en la clase 09 internacional.*

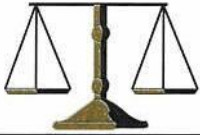
[...]

*Bajo esta tesis, que la marca esté conformada o pertenezca a un idioma extranjero no la hace por ello registrable, ya que como se indicó los términos **WORLD SERIES OF POKER** cuyo significado es “SERIE MUNDIAL DE POKER” tiene difusión en un grupo considerable de consumidores, con lo cual la marca en análisis se asocia a las prohibiciones de nuestra Ley de Marcas.*

[...]

*Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca **WORLD SERIES OF POKER** en la clase solicitada, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación carente de distintividad. Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque lo solo le otorga al producto de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado. Finalmente, con la prueba aportada en el expediente 2012-8518, la misma no otorga ningún derecho y obligación para que la marca se registre en nuestro país, máxime que el signo carece de distintividad y se asocia a las prohibiciones de la ley de Marcas. [...]*”

Analizada la causal prevista en el inciso g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada contraviene esa



disposición ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, se encuentran aquellas que carecen de distintividad suficiente.

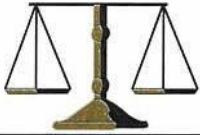
Siendo evidente, en este caso en particular, que no es factible autorizar la inscripción de la marca solicitada, que se traduce al español como “**SERIES MUNDIALES DE PÓKER**”, para los productos que se pretenden proteger y distinguir, ya que al conjunto de vocablos les falta distintividad para adquirir la categoría de marca.

CUARTO. Por todas las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, actuando como Apoderada Especial de la empresa **CAESARS INTERACTIVE ENTERTAINMENT, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta minutos y cuarenta y siete segundos del ocho de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

QUINTO. SOBRE EL 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, actuando como Apoderada Especial de la empresa **CAESARS INTERACTIVE**



ENTERTAINMENT, INC., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta minutos y cuarenta y siete segundos del ocho de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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.**

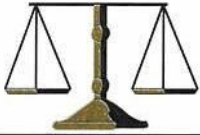
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- **Marca intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca con falta de distintividad**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**