

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0636-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “CARIBBEAN STUD POKER (DISEÑO)”

SHUFFLE MASTER, INC., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2305-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 336-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del dieciséis de marzo del dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0908-0006, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SHUFFLE MASTER, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos, domiciliada en 1106 Palms Airport Dr., Las Vegas, NV 89119, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y tres minutos y veintitrés segundos del veintisiete de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día treinta de agosto de dos mil diez, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, de calidades y en su condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**CARIBBEAN STUD POKER (DISEÑO)**”, en clase 41 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir:

“servicios de entretenimiento, a saber, suministrando juegos en vivo de azar en establecimientos de juego, jugados en mesas de juego convencional o mesas de juego con las interfaces de apuestas electrónicas”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y tres minutos y veintitrés segundos del veintisiete de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 41 internacional. (...)”.***

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de enero de dos mil once, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **SHUFFLE MASTER, INC.**, apeló la resolución referida, expresando agravios.

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 Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales c), g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas. El Registro consideró que:

*“(...) El signo “**CARIBBEAN STUD POKER (DISEÑO)**”, al utilizarse en relación con los servicios a proteger en clase 41, hace una referencia directa a los mismos, resultando genérica y carente de la necesaria distintividad para ser inscribible. Como bien señaló la prevención de fondo el signo propuesto está compuesto por “palabras o vocablos descriptivas del servicio a proteger y de orden genérico, de uso común y no poseen una carga de distintividad, además que son términos del dominio público que tienen una connotación específica que se encuentra estrechamente relacionada con los servicios a proteger. Por otra parte se le indica al apoderado que a pesar que la marca se encuentra registrada en otros países, esto no le otorga el derecho para que la marca también se registre en nuestro país sin realizarse el estudio de forma y fondo, esto de conformidad con el principio de independencia y más aún que la marca solicitada se asocia a las prohibiciones de la Ley de Marcas. Por otra parte dentro del expediente no se encuentra prueba alguna que demuestre que la marca se encuentre registrada a nivel mundial, solo indica la página de Internet y este tipo de prueba no merece la mayor veracidad pues la fuente en este caso es un sitio de la Web de carácter particular, privado o meramente comercial, (...)”.*

Por su parte, el apelante alega que la marca propuesta es un signo compuesto en un todo por términos y un diseño de fantasía; en este caso con una palmera, una isla y un sol que junto con las palabras que la componen dan como resultado una marca con un alto grado de distintividad; lo cual le otorga aptitud distintiva y lo hace una creación original de su representada por lo que no hay manera de que pueda causar confusión o engaño en el público consumidor; agregando además que la marca está registrada en todo el mundo.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO. Considera este Tribunal que lo resuelto por el **a quo** se encuentra a derecho, pues la marca solicitada está compuesta por elementos denominativos, los cuales resultan términos totalmente genéricos, de uso común, engañosos y carentes de toda distintividad en relación con los productos a proteger y que van ligados desde todo punto de vista a los mismos; todo lo que transgrede el artículo 7 incisos c), g) y j) de nuestra Ley de Marcas, por resultar términos genéricos y de uso común, que sirven además para calificar o describir alguna característica del producto de que se trata, careciendo por tal motivo el signo propuesto de la distintividad necesaria que requiere todo signo para constituirse como marca.

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal comparte y avala el fundamento dado por el Registro en la resolución aquí apelada, agregando únicamente la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que la marca solicitada **“CARIBBEAN STUD POKER (DISEÑO)”**, contraviene lo dispuesto por dicha norma, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: *“(…) El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. (…)*” **(OTAMENDI,**

Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de servicios “**CARIBBEAN STUD POKER (DISEÑO)**”, en clase 41 de la Clasificación Internacional, debe hacerse también con fundamento en lo dispuesto por el inciso antes citado, al ser la denominación objetada, descriptiva de los servicios que se pretenden proteger, sean: *“servicios de entretenimiento, a saber, suministrando juegos en vivo de azar en establecimientos de juego, jugados en mesas de juego convencional o mesas de juego con las interfaces de apuestas electrónicas”*; y por lo que no es procedente su registración.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios 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 no sólo le otorga al producto o servicio 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, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que a la marca de servicios “**CARIBBEAN STUD POKER (DISEÑO)**”, no se le puede autorizar su inscripción.

Por otra parte, con respecto al agravio dado por el aquí apelante en su correspondiente escrito, de proceder a no hacer reserva de las palabras “**STUD**” y “**POKER**”, considera este Tribunal que no resulta procedente su solicitud por resultar un cambio esencial del signo solicitado de conformidad con lo que establece el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos

Distintivos, por lo que debe estarse a lo resuelto por este Tribunal en los Votos Nos. 739-2009 de las 13 horas con 45 minutos del 6 de julio de 2009 y, 1074-2011 de las 10 horas con 35 minutos del 1° de diciembre de 2011.

Asimismo, la negativa de inscripción se fundamenta en el inciso j) del citado artículo 7° de Ley de Marcas. En tal sentido, el autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “(...) *Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)*” (**OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**).

Obsérvese que el signo “**CARIBBEAN STUD POKER (DISEÑO)**”, sí puede resultar engañoso, pues incluye los términos “STUD POKER”, que se refieren a una variante del juego de “POKER” y por tal motivo debería entonces referirse únicamente a servicios para ese tipo de juego, violentando además el párrafo in fine del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, como correctamente lo hizo el a-quo, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “(...) *El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. (...)*” (**KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.**)

Tómese en cuenta que la marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de que a los consumidores no se les debe inducir a error, engaño o desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la

inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente también, en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira** en su escrito de expresión de agravios, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **SHUFFLE MASTER, INC.**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7º de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de servicios “**CARIBBEAN STUD POKER (DISEÑO)**” por su falta de distintividad, además de ser genérica, por contener términos de uso común, por resultar calificativa, descriptiva, tendiente a engaño y a confusión al consumidor respecto de los servicios que protegería, de conformidad con lo establecido en los incisos c), d), g) y j) de la Ley de Marcas, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta genérico, de uso común, calificativo y descriptivo de las características propias de los servicios que se protegen, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, así como por ser engañoso respecto de esos servicios, es criterio de este Tribunal que, a la marca de servicios solicitada “**CARIBBEAN STUD POKER (DISEÑO)**”, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SHUFFLE MASTER, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y tres minutos y veintitrés segundos del veintisiete de mayo de dos mil once, la cual 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 expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SHUFFLE MASTER, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y tres minutos y veintitrés segundos del veintisiete de mayo de dos mil once, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**CARIBBEAN STUD POKER (DISEÑO)**” presentada. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55