



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0143-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BIG BINGO” (DISEÑO)

INTERNATIONAL GAMING PROYECTS LIMITED, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-7898)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 555-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta minutos del diecisiete de julio de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Acuña Vega** quien es mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno mil ciento cincuenta y uno doscientos treinta y ocho, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INTERNATIONAL GAMING PROYECTS LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con tres minutos catorce segundos del veintitrés de enero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día once de setiembre de dos mil trece, el Licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, de calidades y en

su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio en clase 09 para proteger y distinguir: *“Programas de bingo para ordenador (computadora),*





componentes electrónicos de máquinas para bingo y aparatos de video juegos de bingo”, en clase 28: “ Máquinas de bingo de previo pago; máquinas recreativas de bingo y de juegos de bingo; máquinas, aparatos e instalaciones eléctricas y/o electrónicas de bingo recreativas y juegos de bingo; máquinas y aparatos de videojuegos de bingo; partes y piezas para los productos antes mencionados que no se incluyan en otras clases.”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con tres minutos catorce segundos del veintitrés de enero de dos mil catorce, 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 ...”*

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de enero de 2014, el Licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INTERNATIONAL GAMING PROYECTS LIMITED**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó 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 Díaz Díaz, 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) j) y párrafo final del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto no tiene la suficiente distintividad que requiere todo signo para ser registrado, además de que el distintivo marcario solicitado está compuesto por términos que en la usanza comercial son comunes relacionados a los productos, por lo cual no es posible su registro.

Por su parte, alega el apelante que BIG es un elemento capaz de distinguir plenamente los bienes de su representada, que hay ejemplos abundantes de marcas inscritas vigentes que también incluyen el término BIG, cuya capacidad distintiva es innegable, agrega que el signo se compone por una combinación de elementos BIG (elemento distintivo) + BINGO (palabra de uso común) + el elemento figurativo (elemento distintivo), que todos estos elementos apreciados en conjunto, como lo exige la normativa marcaria son distintivos

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

*“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.**”* (agregada la negrilla)



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, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“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

j)Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”

(...) Párrafo final: Cuando la marca consista en una etiqueta y otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio (...).”



En el caso analizado la marca solicitada  resulta estar comprendida en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas según lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Marcas señalada, toda vez que la palabra **BINGO** es un término de uso común y el término **BIG** que traducido al español según el diccionario Merrian Webster significa: “**big** *Función adjective Infexiones: bigger biggest Uso: English word I : LARGE : “grande”, por ende ambas palabras son de uso común lo que no permite concederle al producto que protege una identidad propia a distinguirse en el mercado.*



Al analizar la palabra BINGO relacionada con los productos que el solicitante busca proteger es un programa de cómputo es precisamente para un juego de bingo y las máquinas son para jugar bingo; y el término BIG que según el diccionario Merriam Webster significa “grande” describe el producto.

De acuerdo a lo expuesto al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad y es que todas y cada una de las palabras que componen el signo las vamos a encontrar en productos iguales o similares, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad de la marca que se propone para esos productos, no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva.

La *distintividad* de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

De conformidad con el inciso g) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, no tenga suficiente aptitud distintiva.



Como consecuencia del análisis anterior, se observa además que el signo es susceptible de causar confusión al público consumidor respecto de los productos que pretende distinguir, en este caso “ programas de cómputo relacionados con bingo y máquinas y aparatos de videojuegos relacionados con el bingo” y que tal como lo señala el artículo 7 párrafo in



fine, permite que cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro sólo será acordado para ese producto o servicio, por lo que encuentra este Tribunal conforme a



la normativa señalada, que la marca no se puede otorgar para lo que fue solicitada, ya que no tiene suficiente aptitud distintiva, por lo que ésta no puede ser registrable.

Con relación a los agravios del apelante, éstos deben ser rechazados toda vez que tal y como quedó indicado el signo solicitado es carente de distintividad y con relación al alegato de que hay ejemplos abundantes de marcas inscritas vigentes que también incluyen el término BIG, cuya capacidad distintiva es innegable, se debe indicar que conforme al principio de independencia de las marcas, cada solicitud es analizada respecto de su específico marco de calificación registral, razón por la cual el hecho de que se encuentren registradas marcas que incluyan el término BIG no significa en modo alguno que el signo propuesto también tenga que ser aceptado.

Conforme a lo indicado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Acuña Vega**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INTERNATIONAL GAMING PROYECS LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con tres minutos catorce segundos del veintitrés de enero de dos mil catorce, 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el **Luis Diego Acuña Vega**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INTERNATIONAL GAMING PROYECTS LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con tres minutos catorce segundos del veintitrés de enero de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, rechazando la 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.-**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55