



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-1226-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca de servicios “WORLD SERIES OF POKER”**

**CAESARS INTERACTIVE ENTERTAINMENT, INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8518-2012)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 669-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de mayo de dos mil trece.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, actuando como apoderado 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 diez horas, cuarenta y seis segundos del catorce de noviembre de dos mil doce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el siete de setiembre de dos mil doce, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, actuando como apoderada especial de la empresa **CAESARS INTERACTIVE ENTERTAINMENT, INC**, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“WORLD SERIES OF POKER**, en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Servicios de juego, apuestas y casino; servicios interactivos de juego, apuestas y casino; proveer juegos electrónicos de apuestas tipo póquer ya sea por dinero real o por dinero de fantasía, por medio*



*de un computador, red social o plataforma móvil; proveer en línea de juegos de póquer; servicios de apuestas y juegos para apostar en la naturaleza de las apuestas interactivas en tiempo real, principalmente, bingo, póquer, máquinas tragamonedas, juegos de video y juegos tipo casino, todo lo anterior transmitido vía una red global de computadoras, vía una red social y vía teléfonos móviles, tabletas, dispositivos electrónicos personales y sistemas de juego y plataformas de juegos electrónicos y portátiles; servicios de casino en línea; proveer información de apuestas en relación con servicios de apuestas interactivas en tiempo real todos vía una red global de computadoras, vía una red social y vía teléfonos móviles, dispositivos electrónicos personales y sistemas de juego electrónicos y portátiles; arreglar y conducir competencias de apuestas de persona a persona interactivas vía una red global de computadoras, vía una red social y vía teléfonos móviles, dispositivos electrónicos personales y sistemas de juego electrónicos y portátiles; organizar y conducir torneos y otros juegos de azar vía una red global de computadoras; vía una red social y vía teléfonos móviles, dispositivos electrónicos personales y sistemas de juegos electrónicos y portátiles; servicios de apuestas, principalmente apuestas en línea y servicios de consultoría en apuestas relacionadas con bingo, póker, máquinas tragamonedas, máquinas de video juegos y juegos tipo casino; proveer juegos de computadora y aplicaciones para juegos en línea, mejoras dentro de juegos de computadoras en línea, y aplicaciones para juegos con juegos de computadora en línea, proveer resúmenes en línea de juegos de computadora y proveer información relacionada con juegos de computadora; proveer un sitio web portal en internet en el campo de juegos de computadora y juegos; proveer ambientes virtuales en los cuales los usuarios pueden interactuar a través de juegos sociales para fines recreativos, de esparcimiento o de entretenimiento; servicios de entretenimiento televisivo; la organización y provisión de juegos y competencia para fines de entretenimiento; todos relacionados con el póquer; servicios de información, consultoría y consejería relacionados con los antes dichos.”*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las a las diez horas, cuarenta y seis segundos del catorce de noviembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso



rechazar la inscripción de la marca de servicios **“WORLD SERIES OF POKER”**.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diecinueve de noviembre de dos mil doce, 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 a la invalidez 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. 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 el registro del signo solicitado por la empresa **CAESARS INTERACTIVE ENTERTAINMENT, INC.**, por considerar que el signo propuesto se compone de palabras genéricas y de uso común 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 servicios que protege, de su traducción literal al español: world series que significa series mundiales, término que se ha utilizado para referirse a series de competencias o series de juegos que se dan a nivel mundial. En este caso específico



sería una serie de juegos de póker a nivel mundial , de esta forma “world series mundiales” hace referencia a una serie de competencias o juegos a nivel mundial. El término es descriptivo del servicio ya que tal y como se indica se trata de servicios de apuestas interactivas en tiempo real, todos vía una red global de computadoras y póker que se entiende por el juego de póker, lo que contraviene el artículo 7 incisos c), y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Que el signo analizado en su integridad carece de distintividad por estar conformado por términos genéricos, al grado que la misma empresa solicitante no hace reserva de la propiedad ni del uso exclusivo de las palabras WORLD, SERIES POKER, ya que el ser términos genéricos resultan inapropiables por un particular, para proteger los servicios solicitados.

Por su parte, la recurrente en sus escritos de exposición de agravios, señala que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial con respecto a la solicitud de registro de su representada es incorrecto, ya que el distintivo marcario “**WORLD SERIES OF POKER**” 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, N° 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 nos interesa:

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

*(...)*

*c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.*



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

De acuerdo con el inciso c) el signo “**WORLD SERIES OF POKER**”, es un término descriptivo del servicio ya que tal y como se indica se trata de servicios de apuestas interactivas en tiempo real todos vía una red global de computadoras, de esta forma, es una marca únicamente descriptiva del servicio (póker) y sus cualidades ( world series) en el sentido de que las series de juegos se hacen globalmente, incurriendo en la violación del inciso c) ya señalado, además el signo es inadmisibles 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 inadmisibles por razones intrínsecas por transgredir el artículo 7 inciso g) y agrega otra causal por motivos intrínsecos contenida en el inciso c) de la citada norma 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 servicios de entretenimiento relacionados con eventos de juegos de poker, 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 servicios, en el sentido de que organizan para facilitar 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 a proteger 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 para nuestro país, ya que la misma no está regulada por nuestra ley de marcas, es una norma facultativa y además nuestro ordenamiento exige claramente que la marca debe tener distintividad suficiente y no pueden darse exclusiva a términos genéricos en perjuicio de los competidores ( art 28 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.

Analizadas las causales previstas en los incisos c) y 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 son descriptivas de los productos a proteger y 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 “**MUNDO SERIE DE POKER**”, para los servicios que se pretende proteger, 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 diez horas, cuarenta y seis segundos del catorce de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. 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 N° 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 diez horas, cuarenta y seis segundos del catorce de noviembre de dos mil doce, 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.**

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Zayda Alvarado Miranda*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **Descriptores**

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