

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0006-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de marcas de servicio “HARRAH’S”

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de Origen acumulados Nos. 2010-200, 2010-201, 2010-8365)

HARRAH’S LICENSE COMPANY, LLC., Apelante

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 0792-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del veinticinco de junio del dos mil trece.

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, Abogada, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CAESARS LICENSE COMPANY, LLC.** antes **HARRAH'S LICENSE COMPANY, LLC.**, organizada y existente conforme a las leyes de Nevada, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con treinta y seis minutos y veintinueve segundos del veinticuatro de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

I. Que en fecha 11 de Enero del 2010, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades y en su condición dicha, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de las marcas de servicio “**HARRAH’S**”, bajo los expedientes de origen números **2010-200** y **2010-201**, respectivamente, en las clase 41 y 43 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir:



En el expediente número **2010-200**, en clase 41 internacional: Servicios de entretenimiento; servicios de casino; servicios de juego; servicios de apuestas; proveer facilidades para apostar; juegos interactivos; servicios de entretenimiento televisivo; organización y suministro de juegos y competencias para fines de entretenimiento; servicios de información, consultoría y asesoría en relación con los anteriores; manejo de casinos; clubes nocturnos; discotecas; cabaret; servicios de teatro y entretenimiento con música, danza, comedia, drama y magia; clubes de salud; clubes recreativos y deportivos; clubes de playa y con piscinas; proveer facilidades deportivas; servicios de parques de diversiones; parques temáticos; arcadas para diversiones; centros de diversión; proveer facilidades para actividades recreativas; servicios de club campestre; organizar y dirigir eventos atléticos, competencias atléticas y eventos deportivos; organización y promoción de actividades y competencias deportivos; campos de golf; producción de programas de radio; producción de videos, películas, cintas de audio, CD ROM'S, DVD'S y juegos electrónicos; dirección de carreras ecuestres; manejo de facilidades deportivas y eventos deportivos; proveer facilidades para educación físicas y gimnasia; producción de espectáculos; servicios de agencia para boletos para teatro; organización de reuniones y conferencias; servicios de educación; proveer instrucción y entrenamiento en los campos de apuestas, deportes y entretenimiento; entrenamiento para el manejo de hoteles; producción de programas de televisión.

En el expediente número **2010-201**, en clase 43 internacional: Servicios de hotel, motel, complejo hotelero y hostel; alojamiento temporal; servicios de restaurante, bar y café; servicios de catering; suministro de facilidades y amenidades para reuniones, convenciones, conferencias, seminarios y banquetes; suministro de facilidades y amenidades para exhibiciones; servicios para hacer reservaciones y apartados todos relacionados con lo anterior; servicios de información, consultoría y asesoría todos relacionados con lo anterior.

II. Que publicados los edictos de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día 8 de Noviembre del 2010, el señor **Luis Alberto Paniagua Acuña**, mayor,



casado, Abogado, cédula de identidad cinco- ciento sesenta y seis- doscientos cuarenta y cuatro, apoderado de la empresa **ARRANCADOS DEL SUR, S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- quinientos veinticinco mil novecientos noventa y dos, planteó oposición contra la solicitud de registro de la marcas antes indicadas bajo los expedientes **2010-200** y **2010-201**, en las clases 41 y 43 de la nomenclatura internacional, fundamentándose en el uso anterior.

III. Que en fecha 17 de setiembre del 2010, el señor **Ricardo Arias Salas**, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía **ARRANCADOS DEL SUR S. A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial **“HARRAH’S”**, bajo el expediente de origen número 2010-8365, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a bar. Ubicado en 800 metros al Este de la rotonda de la Y Griega, carretera a San Francisco de Dos Ríos, San Francisco de Dos Ríos, San José.

IV. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día el 28 de Julio del 2011, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **CAESARS LICENSE COMPANY, LLC.** antes **HARRAH'S LICENSE COMPANY, LLC.**, planteó oposición contra la solicitud de registro del nombre comercial antes indicado bajo el expediente 2010-8365; y en virtud de lo anterior, todos los expedientes supra citados, fueron acumulados y resueltos mediante la resolución apelada, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

V. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con treinta y seis minutos y veintinueve segundos del veinticuatro de noviembre de dos mil once, dispuso: *“(...) **POR TANTO** (...) se resuelve: **I. Se declara con lugar parcialmente la oposición interpuesta bajo los expedientes 200-2010 y 201-2010 por el señor **LUIS A. PANIAGUA ACUÑA**, apoderado de **ARRANCADOS DEL SUR, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de las marcas **“HARRAH’S”**; en clase 41 y 43 Internacional; presentadas por la***



señora **MARIANELLA ARIAS CHACON**, apoderada de **HARRAH'S LICENSE COMPANY, LLC.**, actualmente **CAESARS LICENSE COMPANY, LLC**, **la cuales se rechazan para los servicios de manejo de clubes nocturnos; discotecas y cabaret en clase 41 y servicios de restaurante, bar y café en clase 43, concediéndose los signos para todos los demás servicios.**

II. Se acoge la solicitud de inscripción del nombre comercial **“HARRAH’S (DISEÑO)”**, tramitado bajo el expediente número 2010-8365, para proteger y distinguir: Un establecimiento comercial dedicado a bar. Ubicado en 800 metros al Este de la rotonda de la Y Griega, carretera a San Francisco de Dos Ríos, San Francisco de Dos Ríos, San José, el cual fue acumulado en el presente asunto, en vista del rechazo de la oposición presentada por la empresa **CAESARS LICENSE COMPANY, LLC**, pues no demostró la notoriedad de sus marcas y le favorece la prelación a la solicitante del nombre comercial. (...) **NOTIFÍQUESE.**”(Lo subrayado y destacado en negrita es propio del original)

VI. Que mediante escrito presentado en fecha 6 de Diciembre del 2011, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **HARRAH’S LICENSE COMPANY, LLC.**, impugnó, mediante el Recurso de Revocatoria y Apelación en subsidio, la anterior resolución.

VII. 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 Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes de mérito sean los números **2010-200**, **2010-201** y **2010-8365**, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en virtud que la oposición presentada fue sustentada tácitamente por el oponente en el uso anterior de la marca como lo establece específicamente ese artículo.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por demostrado el uso anterior del nombre comercial **“HARRAH’S (DISEÑO)”** solicitado por la empresa **ARRANCADOS DEL SUR, S.A.** con base en la prueba aportada al expediente y que será analizada en la presente resolución.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la prueba presentada por el oponente **ARRANCADOS DEL SUR, S.A.**, concluyó que la misma demuestra el uso anterior del nombre comercial **“HARRAH’S (DISEÑO)”**, razón por la cual consideró declarar con lugar parcialmente la oposición planteada en los expedientes 200-2010 y 201-2010 denegando el registro para los servicios de manejo de clubes nocturnos; discotecas y cabaret en clase 41 y servicios de restaurante, bar y café en clase 43, concediéndose los signos para todos los demás servicios.

Además de lo anterior, el mencionado registro resolvió que la empresa **CAESARS LICENSE COMPANY, LLC.** antes **HARRAH'S LICENSE COMPANY, LLC.** no demostró la



notoriedad de sus marcas de servicio solicitadas **“HARRAH’S”**, bajo los expedientes anteriormente citados y aunado a esto, dichas marcas contravienen la causal de inadmisibilidad del artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas, debido a que existe el uso del nombre comercial **“HARRAH’S”** para Bar y Restaurante desde fecha anterior a la solicitud de los expedientes **200-2010** y **201-2010**, dado para los servicios de manejo de; clubes nocturnos; discotecas y cabaret en clase 41 y servicios de restaurante, bar y café en clase 43, están relacionados directamente con el giro comercial del establecimiento comercial **“HARRAH’S”** pero concediéndose los signos para todos los demás servicios por no guardar relación con el servicio de bar restaurante del nombre comercial oponente, declarándose consecuentemente sin lugar su oposición presentada contra la solicitud de inscripción del nombre comercial **“HARRAH’S (DISEÑO)”** bajo el expediente **2010-8365**, la que se acogió por contar con el derecho de prelación para su registro por el uso anterior de su nombre comercial.

Por su parte, la representación del aquí recurrente, en su escritos de apelación y de expresión de agravios alegó que el criterio del Registro para declarar con lugar la oposición presentada contra su representada es incorrecto por cuanto desde la década de los años 30 ha estado en el mundo de los hoteles, restaurantes y casinos, los cuales se identifican con la marca **“HARRAH’S**, teniendo el derecho preferente a obtener el registro del distintivo que identifica el programa de ejercicios, creado desde 1937, con alrededor de 80.000 empleados alrededor del mundo con más de 40 casinos en 3 países diferentes, incluyendo Estados Unidos, de tal forma que el razonamiento para denegar las solicitudes en clases 41 y 43 respecto a los servicios de manejo de clubes nocturnos; discotecas y cabaret y servicios de restaurante, bar y café, de igual forma resulta ser improcedente, por cuanto el mejor derecho que ostenta su representada, de la cual se puede información con relación a la empresa su historial y antecedentes en la página www.totalrewards.com, www.harrah.com y www.harrahslasvegas.com . Agrega que la solicitud del nombre comercial **“HARRAH’S** guarda similitud con los distintivos de su representada.

Continúa diciendo que la marca de su representada ha sido inscrita en muchos países del mundo, y procede a citarlos, sin embargo indica que en ningún momento mencionaron que sea una marca notoria, más bien se estableció el origen y titular verdadero de la marca, demostrándose el uso de la misma alrededor del mundo, pero nunca se alegó su notoriedad.

Se refiere a que no comprende la razón por la que el Registro rechaza la oposición porque su representada no ha utilizado su marca en Costa Rica, y le resta importancia a la demostración de los registros internacionales y uso de **“HARRAH’S**. Mencionando también que la ley de marcas no establece que el uso de una marca es un requisito para inscribir una marca, e indica que el Registro de la Propiedad Intelectual aplicó incorrectamente el derecho de prelación para justificar una acción contraria a la doctrina, legislación y jurisprudencia marcaria, así como en contra de las buenas prácticas de comercio y buena fe comercial, lo cual se llama usurpación de una marca que le pertenece a un tercero, de tal forma que solicita revocar la resolución apelada para declarar con lugar la oposición, denegar el registro del nombre comercial impugnado y conceder totalmente las solicitudes a las marcas de servicio **“HARRAH’S** en clases 41 y 43.

QUINTO. EN CUANTO A LA PRELACIÓN Y EL USO ANTERIOR DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Resulta importante de previo a entrar a conocer el fondo del asunto, realizar un pequeño análisis sobre el tema de **la prelación y el uso anterior** en lo que se refiere a signos distintivos, ya que dichos temas, haciendo una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, y su espíritu de protección (ratio legis), puede decirse que contempla tales principios, sean, **“el derecho de prelación y el uso anterior”**.

El autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, respecto al tema manifiesta lo siguiente:

“(...) El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a



su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable. Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por de la ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé actual y más adelante. Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”. Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales. (...)” (Otamendi, 1999: pág. 142)

La prelación es el derecho a obtener el registro como en este caso de un nombre comercial por su uso anterior (primer uso en el comercio) tal y como lo establece el artículo 64 de la Ley de Marcas y en aplicación del artículo 68 ibídem, se rige por la siguiente norma:

“Artículo 4.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

- a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.



(...)

En cuanto al caso concreto, estima este Tribunal que los documentos aportados como prueba en la presente resolución son suficientes para demostrar el uso del nombre comercial por primera vez en el mercado en Costa Rica desde el año 2009, tal y como fue indicado por el Registro de la Propiedad Industrial demostrando el uso real y efectivo del nombre comercial en Costa Rica, la prueba presentada y que demuestra el uso anterior del nombre comercial HARRAH'S cuyo titular es Arrancados del Sur S.A., es la siguiente:

- 1.- Fotografías del Bar. (Folios 9 al 13).
- 2.- Patente de la Municipalidad de San José periodo fiscal 1° de Octubre del 2008 al 30 de Setiembre del 2009, del Bar y Restaurant HARRAH'S. (Folio 29).
- 3.- Contrato de Arrendamiento firmado desde el 10 de Octubre del 2008 y que se encuentra vigente a la fecha 9 de Setiembre del 2010. (Folio 33).
- 4.- Contrato de autorización de uso de repertorio musical (Folio 40).
- 5.- Copia declaración jurada del impuesto de ventas 2009, de la empresa **ARRANCADOS DEL SUR, S.A.**, no de HARRAH'S. (Folios 47 al 59)
- 6.- Contrato de seguridad DELTA, en el que consta que brindan seguridad desde Junio del 2009. (Folio 60)
- 7.- Recibos de CREDOMATIC de ventas del año 2009. (66 al 82).
- 8.- Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud del año 2009. (Folio 83)
- 9.- Detalle de planillas cuotas de Caja Costarricense del Seguro Social 18 de Diciembre del 2009 (Folio 84 al 86)

Con la prueba aportada por el oponente ha quedado demostrado un uso efectivo en el tráfico comercial por la empresa **ARRANCADOS DEL SUR, S.A.**, como bien lo señala el Registro de Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada al indicar que: “(...) esto implica ventas reales y que deben haberse realizado algunas ventas de productos o prestaciones de servicios



*durante el periodo de referencia, hecho que se manifiesta con todo lo aportado por el oponente como la obtención de patente comercial, contratos de uso de repertorio musical, alquiler de local comercial, pagos de planillas, facturas de compra y venta, donde no queda duda alguna del giro comercial realizado por la empresa oponente, en torno al establecimiento comercial **BAR RESTAURANTE HARRAH'S.***”

Todo esto nos lleva a concluir que la empresa ARRANCADOS DEL SUR S.A. según lo establecido en los hechos probados, demostró el primer uso en el comercio del nombre comercial “**HARRAH'S**” (**DISEÑO**) de conformidad con lo que establecen los artículos 4 inciso a) y 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Hace notar este Órgano Colegiado a la parte apelante que el uso debe demostrarse territorialmente en Costa Rica, tal y como fue demostrado por la empresa **ARRANCADOS DEL SUR, S.A.**, salvo que la marca sea notoria, circunstancia que por petición expresa de la recurrente no se solicita, en este sentido ver folio 409 del expediente administrativo en donde el apelante señala: “...*Tal es el caso que en ningún momento indicamos que la marca de mi representada es una marca notoria. Mas bien se estableció el origen y titular verdadero de la marca, y se demostró el uso de la misma alrededor del mundo, pero nunca se alegó su notoriedad. La indicación de notoriedad fue una creación del Registro...*”

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que debe confirmarse la resolución dictada por el **a quo**, misma que resulta acertada en todos sus fundamentos, ya que la representación del nombre comercial opositor comprobó el uso anterior de la misma en Costa Rica, con base a un derecho de prelación, pues, se aportó al expediente pruebas idóneas que así lo demuestren, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico y aplicación del principio de territorialidad. Asimismo comparte este Órgano Colegiado lo resuelto en la resolución apelada en cuanto a la inscripción de las marcas de servicio propuestas “**HARRAH'S**”, por la empresa **CAESARS LICENSE COMPANY, LLC.**, bajo los expedientes de origen números **2010-200** y



2010-201, al concederse los signos para todos los demás servicios, debido a que comparte el criterio establecido por el Registro de la Propiedad Industrial al no guardan los demás servicios relación directa con el servicio de Bar-Restaurante del nombre comercial propuesto **“HARRAH’S” (DISEÑO)** por la empresa **ARRANCADOS DEL SUR, S.A.**, respectivamente, en las clase 41 y 43 de la nomenclatura internacional.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CAESARS LICENSE COMPANY, LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CAESARS LICENSE COMPANY, LLC.** antes **HARRAH'S LICENSE COMPANY, LLC.**, en contra de la resolución dictada el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y seis minutos y veintinueve segundos del veinticuatro de noviembre de dos mil once, la cual se confirma en todos sus extremos. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la Oficina de origen.- **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

La que suscribe, Norma Ureña Boza, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Pedro Daniel Suárez Baltodano, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país. Goicoechea 16 de diciembre de 2013.-



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38