



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0252-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de servicios “WORLD SERIES OF POKER (DISEÑO)”

CAESARS INTERACTIVE ENTERTAINMENT, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5532-2013)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 861-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del cinco de noviembre 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 de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:21:08 horas del 12 de marzo de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 25 de junio de 2013, por la Licda. **Marianella Arias Chacón** en su condición de apoderada especial de la empresa **CAESARS INTERACTIVE ENTERTAINMENT, INC**, solicitó la inscripción de la marca de servicios:



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; servicios de entretenimiento, principalmente proveer en línea juegos electrónicos de apuestas tipo póquer en la naturaleza de 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, dispositivos electrónicos personales y sistemas de juego y plataforma de juegos electrónicos y portátiles, servicios de casino en line; proveer información de apuestas en relación con los servicios de apuestas interactivas en tiempo real todos vía una red global de computadoras, vía una red social vía teléfonos móviles, dispositivos electrónicos personales y sistemas de juego electrónicos y portátiles; arreglar y conducir competencias de apuestas de personas a personas interactivas vía una red global de computadoras, vía una red social y vía teléfonos móviles, dispositivos electrónicos personales y sistemas de juegos 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 de computadoras y aplicaciones para juegos en línea, mejoras dentro del juegos de computadora, 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 competencias para fines de entretenimiento; servicios de información, consultoría y asesoría relacionados con los antes dichos”.

SEGUNDO. Mediante resolución dictada a las 10:21:08 horas del 12 de marzo de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la marca servicios “**WORLD SERIES OF POKER (DISEÑO)**”, en la clase 41 de la nomenclatura internacional, de conformidad con el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de marzo de 2015, la Licda. **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 corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, 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 el signo propuesto, se compone de palabras de uso común, de lo que deriva falta de aptitud distintiva que lo hace no susceptible de protección registral. En consecuencia, contraviene el artículo 7 incisos c) y 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 su 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, como además a la limitación que se realizó de los servicios.

Agrega que el Registro de la Propiedad Industrial 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. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución apelada y se ordene continuar con el trámite de la solicitud.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA APTITUD



DISTINTIVA 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 aptitud distintiva 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 7º y 8º 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 interesan los siguientes:

“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.”

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 respecto del servicio o producto a distinguir en perjuicio de los competidores.

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 incisos c) y 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 aptitud distintiva, porque resultan únicamente descriptivos de cualidades que pueden tener esos servicios, en el sentido de que estos sirven para organizar y facilitar el acceso a series de juegos a nivel mundial de póker.

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.

Cabe agregar, que 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 la jurisprudencia de este Tribunal ha indicado que:

“El artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas impide el registro de los signos solicitados cuando consistan únicamente en una indicación descriptiva o calificativa de características, no existiendo en dicha Ley excepción alguna a tal prohibición, por lo tanto, el reconocimiento que puede haber adquirido el signo en el mercado gracias a su uso previo a la solicitud de registro no es motivo suficiente para lograr romper la prohibición que se aplica en la presente resolución.” Voto 0090-2012.



Siendo que no existe una excepción aplicable a los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, no le es reconocible en Costa Rica la adquisición de la aptitud distintiva sobrevenida a través del uso. El ADPIC contiene la posibilidad de que los países puedan adoptar un sistema de reconocimiento de esta figura, pero Costa Rica no lo hizo, puesto que dentro del principio de legalidad que rige a la Administración implica que, al establecerse una prohibición con rango legal, su excepción también debe estar contenida en una ley, y tenemos que en Costa Rica ninguna excepción se estableció en el sistema marcario para las prohibiciones intrínsecas al registro marcario.

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, 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 propuestos 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:

“[...] el análisis y examen de un signo distintivo por razones intrínsecas se hace tomando en cuenta no solo el signo per se, sino también en relación con los servicios que busca proteger, los canales de distribución, los competidores en el mercado, sin dejar de lado lo que el signo transmite y como el consumidor lo percibe.

*El signo consiste en las palabras “**WORLD SERIES OF POKER (diseño)**” que en español significan **SERIE MUNDIAL DE POQUER (diseño)** para proteger servicios de*



*juego, apuestas y casino relacionados con juegos de póquer. **SERIE MUNDIAL DE POQUER** son palabras de uso común en relación con los servicios que se busca proteger. Estas palabras en complemento proyectan directamente al consumidor la idea que se trata de un torneo mundial de póquer.*

[...]

La Ley de Marcas establece que los signos distintivos que estén formados por términos de uso común no pueden ser objeto de registro ya que identifican de manera directa el servicio a proteger, son de libre uso en el tráfico mercantil y este registro no puede otorgar un derecho exclusivo sobre términos que los competidores pueden utilizar libremente para promocionar, publicitar y comercializar sus servicios.

[...]

Debido a la naturaleza del servicio que se pretende proteger el signo carece de la peculiaridad y particularidad necesaria para su inscripción al estar conformado por palabras que en el lenguaje común indican en forma directa al consumidor el servicio que se trata.

[...]

En virtud de lo antes expuesto, es criterio de este Registro rechazar la inscripción de la



marca “  ” por estar formado por la unión de palabras de uso común y por ende carecer de la distintividad necesaria para su registro; de conformidad con el artículo séptimo incisos c) y g) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”. [...]

Analizada las causales prevista 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 carecen de aptitud distintiva suficiente.

Finalmente, con relación a la limitación indicada por el recurrente debemos señalar que el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada si se pronunció con respecto a ello e indicó expresamente: “Al limitar el solicitante la lista de los servicios de juego de póker citados en el diseño se elimina el engaño al consumidor; sin embargo, se mantiene el criterio en relación con la falta de distintividad”. En consecuencia, al persistir su inadmisibilidad lo que procede es su rechazo, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de instancia, y es criterio que comparte este Tribunal de alzada. Razón por la cual se rechaza su manifestación en este sentido.

Por todas las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, apoderada especial de la empresa **CAESARS INTERACTIVE ENTERTAINMENT, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:21:08 horas del 12 de marzo de 2015, la que en este acto se confirma.

CUARTO. SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J, 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**, apoderada especial de la empresa **CAESARS INTERACTIVE ENTERTAINMENT, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:21:08 horas del 12 de marzo de 2015, 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

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