



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0147-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio: “LOTTO (DISEÑO)”

GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION, LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10528-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 0967-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cinco minutos del doce de setiembre de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Rafaela Solano Granados**, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0904, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION, LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas siete minutos con cincuenta segundos del veintitrés de enero del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco noviembre del dos mil doce, el señor **Juan Pablo Chadid Crovetto**, ingeniero civil industrial, vecino de Escazú, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **GTECH Global Sevices Corporation, Ltd.**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio **“LOTTO (DISEÑO)”**, en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Tiquetes de lotería impresos y electrónicos no contemplados en otras clases.”*



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas siete minutos con cincuenta segundos del veintitrés de enero del dos mil trece, 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. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de enero de 2013, la Licenciada **Rafaela Solano Granados**, en representación de la empresa **GTECH Global Services Corporation, Ltd.**, 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**LOTTO (DISEÑO)**” en clase 16 del nomenclátor internacional, que se tramita en el expediente de marras se encuentra actualmente a nombre de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**. (Ver folios 91 y 92)



2.- Que mediante documento de certificación emitido por la Licenciada Rafaela Solano Granados, la suscrita certifica el Contrato de Cesión y Traspaso que realiza la empresa **GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION, LTD.**, quien fuera adjudicataria de la Licitación Pública Número 2012 LN-000002-PROV, denominada “Desarrollo Implementación y operación de la lotería electrónica en línea en tiempo real”, a favor de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, las solicitudes y los registros de las marcas de comercio y servicios, entre ellas, la solicitada. (Ver folios del 77 al 80)

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no hay hechos de tal carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, se tiene que el Órgano *a quo* rechazó la inscripción de la marca de comercio solicitada por la empresa **GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION, LTD.**, “**LOTTO (DISEÑO)**”, en razón de determinar que el signo marcario propuesto no presenta elementos suficientemente distintivos para que el consumidor pueda distinguirlos eficazmente de otros competidores, evitando así que se pueda presentar confusión, son palabras de uso común y por lo tanto no existen suficientes elementos que permitan proporcionarle protección registral, por lo que no es susceptible de registro y en consecuencia es inadmisibile por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso c) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente por medio de su mandante indicó a este Tribunal en sus agravios, que no existe ningún impedimento para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada por cuanto la Junta de Protección Social de San José y la empresa Gtech Global Services Corporation, Ltd. firmaron contrato para el desarrollo, implementación y operación de lotería electrónica en línea y tiempo real de nuevos juegos electrónicos. Alega además que como nueva circunstancia comparece la Junta de Protección Social de San José



(ver folio 73) y manifiesta que debe el Tribunal valorar la certificación de la escritura pública No. 109 del 09 de julio de 2013 se suscribió la cesión de las marcas y nombres comerciales entre la sociedad **GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION, LTD.**, incluyéndose la marca que nos ocupa a favor de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, y que dicho documento fue presentado al Registro, quedando la solicitud de inscripción de la marca a nombre de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, (ver folio 91), según quedó demostrado en autos, por lo que al ser ésta la actual titular de la marca en cuestión, no podría existir ninguna objeción por parte de este Registro para continuar con el trámite de la marca de comercio **“LOTTO (DISEÑO)”**.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Siendo que la pretensión del representante de la empresa apelante **GTECH Global Services Corporation, Ltd.**, así como de la actual titular del signo propuesto, sea la **Junta de Protección Social de San José**, en la presente solicitud, es la inscripción de la marca de comercio **“LOTTO (DISEÑO)”**, y estando probado en autos que la solicitud de inscripción de dicha marca, a la fecha se encuentra a nombre de la **Junta de Protección Social de San José**, la cual se encuentra conforme a la Ley de Loterías y es la que tiene el monopolio de la administración y distribución a nivel nacional de las loterías, tal y como de esa misma manera se ha pronunciado la Sala Constitucional en reiterados votos.

En este sentido, siendo que la práctica de juegos de azar y la realización de rifas y loterías, es una competencia asignada a la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, teniendo la exclusividad de la venta y comercialización de todas las loterías, tanto las pre impresas como las electrónicas, las apuestas deportivas, los juegos, los video - loterías y otros productos de azar, en el territorio nacional, a excepción de los casinos, así como la realización de todo tipo de rifas, tal y como se desprende del artículo 2 de la Ley No. 8718 de 17 de febrero de 2009 y dado que al ceder los derechos la empresa **GTECH Global Services Corporation, Ltd**, a la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, el



consumidor no se podría ver afectado en virtud de que tendría el respaldo de estos servicios que son exclusividad de ésta.

Por las razones indicadas, este Tribunal estima que lo procedente es que el Órgano **a quo** proceda a valorar nuevamente la solicitud presentada, por cuanto el motivo por el cual opero el rechazo de la inscripción de la marca solicitada y que fue señalado por el Registro de la Propiedad Industrial siendo este por razones intrínsecas, deberá nuevamente ser analizado, a la luz de la normativa que rige la materia y en virtud de la política de saneamiento seguida por este Tribunal, que se ha fundamentado principalmente en lo estipulado por el artículo 1° de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, No. 3883, pero también en los principios de verdad real, celeridad, economía procesal, y que son principios aplicables que favorecen al administrado según lo estipulado por los artículos 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública, 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada, y por ende dicha resolución no tiene un interés jurídico actual.

En razón de todo lo anteriormente expuesto y citas del ley, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Rafaela Solano Granados**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION, LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas nueve minutos con cuarenta y cuatro segundos del veinticuatro de enero de dos mil trece, la cual se revoca por los motivos antes expuestos, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de comercio solicitada **“LOTTO (DISEÑO)”**, a nombre de la **Junta de Protección Social de San José**, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

QUINTO. 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, se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Rafaela Solano Granados**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION, LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas nueve minutos con cuarenta y cuatro segundos del veinticuatro de enero de dos mil trece, la cual se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de comercio solicitada “**LOTTO (DISEÑO)**”, a nombre de la **Junta de Protección Social de San José**, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR:

FALTA DE INTERÉS ACTUAL Y OTROS PRINCIPIOS

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.79



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0147-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio “LOTTO (DISEÑO)”

GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LTD, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 10528-2012)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0271-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de marzo de dos mil catorce.

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto N° 0967-2013, dictado dentro del presente expediente.

CONSIDERANDO

ÚNICO. Visto el error material que contiene el **Voto N° 00967-2013**, emitido por este Tribunal a las catorce horas cinco minutos del doce de setiembre de dos mil trece, visible al folio noventa y tres, en el cual se consignó equivocadamente la fecha del dictado de la resolución final del Registro de la Propiedad Industrial, en línea seis y siete, y dentro del resultando segundo línea uno y dos, léase después de *“a las”* lo siguiente: *“diez horas nueve minutos con cuarenta y cuatro segundos del veinticuatro de enero de dos mil trece”*, con fundamento en los artículos 157 de la Ley General de la Administración Pública y 31 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 354556-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto



de 2009, se procede a corregir el mismo, siendo lo correcto que después de “*a las*” se lea: “*diez horas nueve minutos con cuarenta y cuatro segundos del veinticuatro de enero de dos mil trece*”

POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en las líneas seis y siete, y dentro del resultando segundo línea uno y dos, del folio noventa y tres y noventa y cuatro del expediente, del Voto No. 0967-2013, para que se lea la fecha del voto correctamente, después de “*a las*” lo sigue: “*diez horas nueve minutos con cuarenta y cuatro segundos del veinticuatro de enero de dos mil trece*”. En todo lo demás, se mantiene incólume dicha resolución.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora