

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0165-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL
SIGNO



HARD ROCK LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-8608)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0225-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas diez minutos del diez de junio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Mark Beckford Douglas, vecino de San José, cédula de identidad 1-0857-0192, en su condición de apoderado especial de la empresa HARD ROCK LIMITED, organizada y existente bajo las leyes del Reino Unido, domiciliada en 26 New Street, St. Helier; Jersey JE2 3RA, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:33:58 horas del 14 de febrero de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Beckford Douglas, en su condición dicha, presentó solicitud de inscripción como marca de comercio, fábrica y servicios del signo



para distinguir productos de la clase 9 y servicios de la clase 41 según se detalla más adelante.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca por causales intrínsecas según el inciso j) del artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, el abogado Beckford Douglas lo apeló e indicó:

La marca hay que entenderla como un conjunto y como un todo, por lo que no se pueden sustraer elementos del signo para denegar su inscripción. Tal y como se puede entender de la solicitud presentada, la marca en vez de causar confusión lo que busca es llamar la atención del público consumidor sobre los productos y servicios que ofrece su representada.

La marca no busca confundir al público consumidor, más bien le orienta en el sentido de que los productos y servicios van orientados a la protección de sistemas de software, aplicaciones informáticas, servicios de entretenimiento dirigido a los juegos de azar, y no necesariamente como lo manifiesta el Registrador a un único tipo de juego.

La marca es evocativa, busca sugerirle al consumidor que los productos y servicios están vinculados con la industria del juego sin que se refiera, dadas las características del signo solicitado, a una actividad en particular, como lo quiere pretender el ente registrador.

El signo cuenta con suficiente aptitud distintiva para su registro, orienta y sugiere al consumidor sobre productos y servicios de entretenimiento en general, por lo que no resultará engañoso frente al consumidor.

Existen marcas registradas como HARD ROCK CAFE para distinguir ropa en clase 25 y joyas, aretes y pulseras en clase 14, y no causan engaño al consumidor.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO. El artículo 7 de la Ley de Marcas establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en su inciso j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando:

Pueda causar engaño o confusión sobre [...] la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo [...], o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

La doctrina explica claramente como comprobar si un signo es o no engañoso:

Para determinar si la marca es engañosa deben realizarse operaciones sucesivas: Percibir el signo en relación con los productos o servicios y que el signo pueda realmente inducir al público a error. Para que la marca sea engañosa hace falta que la posibilidad de error resulte objetivamente de una discordancia entre lo que indica o sugiere el distintivo y las características de los productos o servicios a los que pretende aplicarse. Para que esto ocurra hace falta además que la marca genere unas expectativas sobre el producto o servicios capaces de influir en la demanda y que no respondan a la verdad.

El carácter engañoso habrá de determinarse en relación con el producto o servicio distinguido pues un mismo signo puede ser claramente engañoso para un producto o servicio y ser meramente sugestivo para otros. Un mismo signo puede ser descriptivo o incluso sugestivo para unos productos o servicios y engañoso para otros.

Los casos más frecuentes de marcas engañosas son sobre: La composición o naturaleza del producto o servicio;

El origen del producto fundamentalmente falsas indicaciones de procedencia directas- mediante la mención o representación directa de la zona geográfica o indirectas mediante la utilización de signos asociados a la misma como un monumento conocido o apellidos extranjeros o el nombre de un personaje

notorio del país siempre que se trate de productos cuyas características se vinculan al origen que se sugiere.

Carlos Fernández-Nóvoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, 2ª edición, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2004, pág. 234.

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos: *“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. En otros términos, el signo engañoso lo es en sí mismo [...] y no en relación a otro signo.”* (Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, 1ª edición, Civitas, Madrid, 2002, p. 253).

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

Teniendo en cuenta lo antes señalado, corresponde analizar el signo solicitado para determinar si es rechazable por razones intrínsecas según su listado de productos y servicios:



Clase 9: software y aplicaciones informáticas en línea de juegos electrónicos descargables y no descargables para su uso en teléfonos móviles, ordenadores móviles, ordenadores personales y otros dispositivos electrónicos móviles; software descargable y no descargable en línea, a saber, juegos de azar, juegos sociales, juegos gratuitos y apuestas deportivas, juegos de casino y póquer a través de Internet y de dispositivos inalámbricos.

Clase 41: servicios de entretenimiento, a saber, la prestación de juegos, incluidos los juegos de azar, los juegos sociales, los juegos gratuitos y las apuestas deportivas gratuitas, los juegos de casino y de póquer a través de Internet; servicios de entretenimiento en forma de prestación de servicios de apuestas y juegos de azar, casinos, apuestas deportivas y de carreras de caballos; servicios de entretenimiento en forma de apuestas de ligas y torneos deportivos de fantasía; organización y celebración de eventos sociales relacionados con apuestas o juegos de azar; servicios de juegos en forma de juegos de casino en línea; servicios de apuestas deportivas en línea; facilitación de juegos de ordenador interactivos en línea en el ámbito de los casinos, el bingo, el póquer, las carreras de caballos, los deportes, los juegos de azar, las recompensas y las competencias; suministro de software y aplicaciones informáticas de juegos electrónicos descargables y no descargables en línea; servicios de entretenimiento, a saber, organización y realización de concursos de juegos de azar interactivos entre pares a través de una red informática mundial, redes sociales y teléfonos móviles, dispositivos electrónicos personales y sistemas de juegos electrónicos portátiles; servicios de apuestas deportivas y de otros juegos de azar mediante casa de apuestas en establecimientos físicos o virtuales tal prestación de servicios de apuestas podrán ser realizada antes o durante dichos eventos.

El signo solicitado contiene dentro de su estructura gramatical el término POKER, que es un juego de naipes, en este sentido es que el Registro rechazó la marca pues en relación con la lista de productos considera que crea engaño al consumidor.

Sin embargo, considera este Tribunal, de acuerdo con los agravios expresados por el apelante, que el signo visto en su conjunto no engaña al consumidor sobre las características de los productos y servicios que indicó el Registro.

El término POKER (juego de naipes), respecto del producto software y las especificaciones del listado, y respecto de los servicios que se prestarán a través de ese software, resulta ser evocativo de la idea general de juegos de azar, el consumidor no se verá engañado ya que en el software y sus funciones encontrará póquer, pero también otros juegos, eso no es engañar.

Es importante que el análisis de la marca como un todo permitió en su momento la inscripción de HARD ROCK CAFÉ para ropa en clase 25 y joyas en clase 14, y no limitó la inscripción a café, ese análisis en conjunto permite el registro de la presente marca.

La causal contemplada en el inciso j) del artículo 7 citado tiene que ver con el principio de veracidad de la marca, el cual:

...tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen, y por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad Intelectual, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La

marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.

Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba, Curso de Derecho Mercantil, 1^{era} reimpresión, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, tomo I, 1983, pág. 176.

El signo solicitado no atenta contra los principios de veracidad y honestidad, inherentes a toda actividad de mercado, no se genera en el consumidor desorientación en cuanto a los productos y servicios que va a obtener, el signo solicitado cumple con la aptitud distintiva requerida para su registro.

No se ve el consumidor constreñido en su libre albedrío al inducirse a preferir una oferta que sugiere una falsa información, por todo esto considera el Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado para que se continúe con el trámite de la solicitud, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Mark Beckford Douglas representando a HARD ROCK LIMITED, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:33:58 horas del 14 de febrero de 2022, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa, 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 de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto

lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 17/10/2022 10:44 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 24/10/2022 08:27 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 17/10/2022 10:23 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 17/10/2022 10:35 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 17/10/2022 01:58 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53