

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0152-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y SERVICIO “HARD ROCK POKER”

HARD ROCK LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-8615)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0228-2022

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mark Beckford Douglas, mayor de edad, casado una vez, con cédula de identidad 1-0857-0192, en su condición de apoderado especial de **HARD ROCK LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Reino Unido, domiciliada en 26 New Street, St. Helier; Jersey JE2 3RA, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 12:16:48 horas del 14 de febrero de 2022.

Redacta la Juez Priscilla Loretto Soto Arias

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de la empresa **HARD ROCK LIMITED**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y servicios **HARD ROCK POKER**, para proteger y distinguir productos de la clase 9 y servicios de la clase 41.

A lo anterior, mediante resolución de las 12:16:48 horas del 14 de febrero de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca por causales intrínsecas

según artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos para los productos y servicios solicitados, en razón que resulta engañosa para los productos y servicios solicitados que no se relacionen directamente con el juego de póker.

Inconforme con lo resuelto, la representación del apelante indicó: La marca debe ser analizada en su totalidad, como un conjunto, y no debe disgregar el termino **POKER** cuando el signo en su totalidad es **HARD ROCK POKER**, lo que se busca es llamar la atención del consumidor sobre los productos ofrecidos, pues los productos van orientados a la protección de sistemas de software, aplicaciones informativas, servicios de entretenimiento dirigido a los juegos de azar y no a un único tipo de juego, no causando confusión porque no es una marca competidora donde se tenga que comparar productos con otra, el consumidor medio sabe lo que quiere. El elemento dominante es Hard Rock, famosa mundialmente, y ese elemento es el que retendrá el consumidor, no póker, por lo que no es engañosa. Además de que la marca es evocativa, pues sugiere al consumidor que la solicitud está vinculada con la industria del juego, entretenimiento en general y actividades vinculadas con la misma sin que se refiera a una actividad en particular. El signo cuenta con suficiente aptitud distintiva para su registro y no resulta engañoso, de igual forma existen marcas ya inscritas como HARD ROCK CAFÉ, para ropa en general, servicios de entretenimiento de música en vivo y joyas aretes pulseras (clases 25, 41 y 14), lo que demuestra que por tener la palabra café, que es de uso común, no buscan orientar al público consumidor ni confundirle con que lo que se protege esté relacionado con ese producto, por último solicita se declare con lugar la apelación.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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. El artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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 otro. (Tratado sobre Derecho de Marcas. 2ª edición, Carlos Fernández-Nóvoa. Ed. Marcial Pons, Madrid, 2004).

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.” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 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 (pp.254 a 256).

Con lo antes señalado, ahora corresponde analizar el signo solicitado por la empresa HARD ROCK LIMITED (Traducido al español como PÓQUER DE ROCA DURA), para determinar si es posible o no su registro, por razones intrínsecas, para los productos y servicios que fue denegado por parte del Registro de la Propiedad Intelectual:

HARD ROCK POKER

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 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 cartas o naipes, en este sentido es que el Registro rechazó la

marca pues en relación con la lista de productos supuestamente podría crear engaño al consumidor. El POKER que traducido al español se escribe PÓQUER, es un juego de apuestas en que los jugadores, con todas o parte de sus cartas ocultas, hacen apuestas sobre una puja inicial, recayendo la suma total de las apuestas en el jugador o jugadores con la mejor combinación de cartas; por lo que no tiene relación con los servicios y productos de las listas solicitadas.

Cabe advertir que según el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas la realización del examen de fondo de una marca debe hacerse con base en la impresión gráfica, fonética e ideológica que produce el signo visto en su conjunto, por lo tanto, el signo **HARD ROCK POKER** visto en su conjunto no engaña al consumidor sobre las características de los productos y servicios que limitó el Registro.

El consumidor observa la marca **HARD ROCK POKER** para los productos y servicios solicitados y no va a incurrir en error alguno sobre la procedencia empresarial de estos, todos esos productos y servicios como acertadamente lo indica el apelante se pueden materializar en los productos de la clase 9 o los servicios de la clase 41 citados.

Además, el término POKER (juego de naipes o cartas) 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. Los términos "HARD ROCK POKER", de manera general y en su conjunto, gráfica y fonéticamente dan la impresión de que la marca será utilizada para productos y servicios de entretenimiento relacionados entre otros con el juego de cartas POKER.

En distintos momentos haciendo el ejercicio de la globalidad o conjunto de la marca, además de que se han registrado marcas como HARD ROCK CAFÉ en la clase 14, 25 y 41 o NESCAFE que también es un antecedente en clases 9 y 35, trasciende su nivel de descriptividad y se convierte en una marca que engloba todo un comercio de una empresa sin necesidad de estar haciendo referencia a un producto en específico. La causal contemplada en el inciso j) del artículo 7 de cita, 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. (Kozolchyk, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 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 cumple con la distintividad 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 lo que, el Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa **HARD ROCK LIMITED**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 12:16:48 horas del 14 de febrero de 2022, la cual en este acto se revoca por las razones indicadas por este Órgano de alzada, para que el Registro

de la Propiedad Intelectual continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca **HARD ROCK POKER** en clases 9 y 41, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por **Mark Beckford Douglas**, en su condición de apoderado especial de la empresa **HARD ROCK LIMITED**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 12:16:48 horas del 14 de febrero de 2022, la cual en este acto **se revoca**, para que el Registro de la Propiedad Intelectual continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca **HARD ROCK POKER** en clases 9 y 41, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso, 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: 26/10/2022 01:13 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/10/2022 02:23 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 26/10/2022 01:52 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 26/10/2022 12:49 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 26/10/2022 01:52 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES
TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles
TNR. 00.41.53