



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0551-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca: “TORITO”**

**Consejo Nacional de Producción, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2003-7338)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO N° 015-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con veinte minutos del cinco de enero de dos mil nueve.***

***Recurso de Apelación*** formulado por la Máster **Rosa Miriam Murillo Vázquez**, casada una vez, Administradora de Empresas, vecina de Betania de Montes de Oca, San José, titular de ña cédula de identidad número 2-354-393, en representación del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, titular de la cédula de persona jurídica número 4-000-042146, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con veintinueve minutos y diez segundos del veinte de mayo de dos mil ocho.

#### **RESULTANDO**

**I.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de octubre de 2003, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa **LIZA, S.A. DE C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**TORITO**”, en **Clase 33** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir vodka y aguardientes.

**II.-** Que una vez publicado el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de enero de 2004, el Ingeniero Carlos Cruz Chan, en representación del



**CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, formuló oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaría.

**III.-** Que mediante resolución dictada a las doce horas con veintinueve minutos y diez segundos del veinte de mayo de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO / (...) se resuelve: Se declara **sin lugar** la oposición interpuesta por el apoderado del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN** contra la solicitud de inscripción de la marca **“TORITO”**, en clase 33 internacional; presentado [sic] por **LIZA, S.A. DE C.V.**, la cual se acoge (...) **NOTIFÍQUESE**”*.

**IV.-** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de junio de 2008, la Máster **Rosa Miriam Murillo Vázquez**, en representación del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, apeló la resolución referida, no habiendo expresado agravios ante este Tribunal.

**V.-** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer un elenco de tales hechos.



**SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. A-) Planteamiento del problema.** Por haber considerado el Registro de la Propiedad Industrial que el signo “**TORITO**”, solicitado para la **Clase 33** del nomenclátor internacional, reunía los requisitos para su inscripción, tanto por ser distintivo intrínsecamente, como por no perjudicar extrínsecamente los derechos marcarios de terceros, en la resolución venida en alzada el citado Registro denegó la oposición formulada por el **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN** a la solicitud presentada por la empresa **LIZA, S.A. DE C.V.** y autorizó la inscripción marcaria pretendida por ésta.

Inconforme con esa decisión, la institución opositora apeló, aduciendo, en términos generales, que en la resolución impugnada se quebrantó el *principio de legalidad* por no haber sido aplicados los artículos 443 y 444 del Código Fiscal, y 50 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, toda vez que –según el criterio de la apelante– a pesar de ostentar la **Fábrica Nacional de Licores**, administrada por el **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, el monopolio de la producción de licores y alcoholes, se autorizó una inscripción marcaria para la que no cuenta con una concesión dada previamente por el citado Consejo.

Debiendo destacar este Tribunal que la impugnante no señaló, ni en la oposición ni en la apelación, que la marca propuesta incurriera en alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7º y 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000; en adelante “Ley de Marcas”), en el caso bajo examen los agravios formulados por la apelante estriban de manera exclusiva –y siendo tales reproches lo único que puede ser analizado en esta oportunidad, por cuanto con ellos quedó definido, de previo, la amplitud del examen jurídico a la que se debe avocar este Órgano de alzada– en que el Registro **a quo** hubiere permitido la inscripción de una marca que comprometería el monopolio que ostenta el **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN** para la producción y comercialización de destilados alcohólicos, una cuestión que –tal como se desarrolla de seguido– a la sede registral no le compete dilucidar.



**B-) Sobre el monopolio para la fabricación de licores establecido a favor del Consejo Nacional de la Producción.** Tal como se señaló, la apelante se mostró inconforme con lo resuelto por el **a quo**, no porque la marca “**TORITO**”, solicitada en **Clase 33** de la clasificación internacional para proteger y distinguir vodka y aguardientes, incurriera en las prohibiciones *intrínsecas* (sea, atinentes a la falta de distintividad de un signo) a las que se refiere el artículo 7° de la Ley de Marcas, o bien, en las prohibiciones *extrínsecas* (sea, por perjudicar los derechos marcarios de terceros) a las que se refiere el artículo 8° *ibídem*. Se mostró inconforme porque desde su punto de vista –y replanteándose de esta manera las cosas–, con la inscripción de dicha marca se perjudicaría el monopolio que ostenta el **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN** a través de la **Fábrica Nacional de Licores**. A su juicio, se conculcó el *principio de legalidad* (estatuado en los artículos 11 de la Constitución Política, y 11 de la Ley General de la Administración Pública), por no haberse aplicado lo establecido en los artículos 443 y 444 del Código Fiscal (Ley N° 8, del 31 de octubre de 1885), y haber dado inicio a la solicitud de inscripción de la marca que interesa aquí sin tenerla “...registrada en FANAL...” o sin haberle “informado” a ésta que se trata de un producto importado desde el extranjero.

Tales normas del Código Fiscal, en lo que interesa, dicen esto (los subrayados y la negrita no son del original):

*Artículo 443.-*

*(...) La elaboración de alcohol estará regulada de la siguiente manera:*

*El Ministerio de Industria, Energía y Minas será el organismo responsable de emitir las políticas de desarrollo de la actividad alcohólica, de conformidad con el siguiente esquema sectorial:*

- a) **La producción y el uso de alcohol etílico para fines licoreros o industriales y la elaboración de rones crudos para el consumo nacional y para la exportación, corresponderán a la Fábrica Nacional de Licores, la cual regulará esta actividad de acuerdo con la legislación vigente. (...)**

*Artículo 444.-*

**El monopolio de estos artículos se explotará por el Gobierno, con arreglo a las disposiciones de este título pero el Ejecutivo podrá arrendar a particulares la explotación del monopolio, o simplemente la elaboración de licores.**



Pues bien, ni de la literalidad de las normas transcritas, ni de la interpretación de sus contenidos, se puede inferir que tales textos contengan alguna limitante a la inscripción de marcas referidas a bebidas alcohólicas, en los términos a los que se refieren los numerales 7º y 8º de la Ley de Marcas, que sería en todo caso, el marco de referencia en el que este Tribunal puede desenvolverse en el ámbito marcario, ejerciendo su competencia como órgano de alzada ante las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039, del 12 de octubre de 2000), relacionado con los ordinales 14 y 18 de la Ley de Marcas.

Por consiguiente, no es prudente que este Tribunal niegue la inscripción de una marca propuesta a registro, o lo que sería lo mismo, hacer caso de los agravios formulados, aduciendo el monopolio de la fabricación de licores que tiene en sus manos el **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, pues con ello se iría más allá de la competencia asignada a este Órgano de Alzada, lo que –ahora sí– sería una evidente manera de violentar el *principio de legalidad*.

En otros términos, la autorización para la inscripción de una marca, y por otra parte, los respectivos permisos que deban ser otorgados por el Estado para que un particular pueda competir en el mercado bajo el supuesto del monopolio señalado, **son dos temas que además de ser independientes, como tales han sido siempre y deben ser del conocimiento de distintas autoridades públicas**, de manera tal que este Tribunal no puede impedir a priori, por causas ajenas al ámbito marcario –sea, al de su competencia en esta materia– que la marca de un particular sea inscrita, si efectivamente cuenta con distintividad, y no lesiona los derechos marcarios de otro particular.

C-) ***Improcedencia de los alegatos de la apelación.*** Si bien remitiendo a la protección del consumidor, cualquier persona con interés legítimo puede pretender el amparo del Derecho cuando alguien pretenda inscribir un signo que contravenga, no ya derechos marcarios suyos, sino –entre otras– las disposiciones marcarias contenidas en la Ley de Marcas (para ahondar



sobre tales temas, consúltese el **Voto N° 5-2007**, dictado por este Tribunal a las 10:30 horas del 8 de enero de 2007), lo cierto es que en este caso en particular, ni los presupuestos fácticos alegados por la apelante –es decir, que la empresa solicitante no cuenta con autorizaciones para comercializar los productos que se ampararían con la marca propuesta–, ni el fundamento normativo que invocó, sirven como base para revocar lo resuelto por el **a quo**, porque en definitiva, sin bien este Tribunal no niega las atribuciones y facultades que tiene el **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN** en lo que se refiere al monopolio de destilados y licores, la sola existencia de aquél no implica, necesaria o directamente, de pleno Derecho, que no se pueda inscribir en el país, por parte de un tercero, una marca para proteger y distinguir la fabricación futura de destilados y licores, sean nacionales o extranjeros, o la comercialización de éstos.

Bajo esa tesitura, es de hacer notar que de lo que aquí se trata es de autorizar la mera inscripción de una marca, y no la fabricación o comercialización de un producto alcohólico, para lo cual se requiere, desde luego, de los respectivos permisos sanitarios previstos por la normativa (y sobre lo que versó el dictamen C-120-2003 invocado en la apelación) y, tratándose de la elaboración en suelo nacional de tales productos, de la respectiva concesión otorgada por el Consejo Nacional de Producción, **todo lo cual es, necesariamente, posterior a la inscripción marcaría.**

Por consiguiente, si en definitiva el distintivo “**TORITO**” se solicitó como marca **de comercio** y no **de fábrica**, ya eso implica que sería para distinguir la comercialización de productos y no la elaboración de éstos, razón por la cual cualesquiera inconformidades que pudiere tener el **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, no ya por la inscripción de esa marca, sino por el uso –pasado, presente o futuro– de tal signo, debería plantearlas en el momento y canalizarlas por las vías y ante los órganos competentes para el conocimiento y resolución de lo que sea pertinente.

**TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Al concluirse que no son de recibo los alegatos entablados por la apelante, y que el signo cuestionado es susceptible de ser inscrito, lo único procedente es declarar sin lugar el ***Recurso de Apelación*** formulado por el



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con veintinueve minutos y diez segundos del veinte de mayo de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma.

**CUARTO.** 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado por el **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con veintinueve minutos y diez segundos del veinte de mayo de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma. 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**TNR: 00.41.55**