



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0010-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “TWISTED V”

Consejo Nacional de Producción, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 03-3497)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 182-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de abril de dos mil ocho.

Recurso de Apelación formulado por el Ingeniero **Franklin Juárez Morales**, casado, Ingeniero Agrónomo, vecino de Moravia, San José, titular de la cédula de identidad número 5-102-007, en su calidad de Gerente General 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 trece horas con cuarenta y cuatro minutos del primero de octubre de dos mil siete.

RESULTANDO

- I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de junio de 2003, el Licenciado Ronald Lachner González, en representación de la empresa **DIAGEO NORTH AMERICA, INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TWISTED V**”, en **Clase 33** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir vinos, espirituosos y licores.
- II.- Que una vez publicado el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la



Propiedad Industrial el 17 de octubre de 2003, el Ingeniero Carlos Cruz Chan, en representación del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, formuló oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcara.

III.- Que mediante resolución dictada a las trece horas con cuarenta y cuatro minutos del primero de octubre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO / (...) se resuelve: *I. Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “**TWISTED V**” en clase 33, presentado [sic] por **DIAGEO NORTH AMERICA, INC.** II. Se ordena inscribir la marca solicitada (...) **NOTIFÍQUESE**”.*

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de noviembre de 2007, el Ingeniero Franklin Juárez Morales, en representación del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal, la Magister Rosa Miriam Murillo Vásquez, en representación del citado Consejo, expresó agravios.

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 Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la manera en que será resuelto este asunto, no hace falta exponer un elenco de tales hechos.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. A-) Planteamiento del problema. Por haber considerado que el signo “TWISTED V”, 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 Registro de la Propiedad Industrial denegó la oposición formulada por el **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN** a la solicitud presentada por la empresa **DIAGEO NORTH AMERICA, INC.**, y autorizó la inscripción marcaria pretendida por ésta.

Inconforme con esa decisión, la institución opositora apeló, aduciendo, en concreto, 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 del 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 a favor de la empresa solicitante una inscripción marcaria para la que no cuenta con una concesión para comercializar licores, solicitando, por consiguiente, que se deniegue la inscripción de la referida marca.

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 el 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 compromete 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, y la improcedencia de los agravios formulados. Tal como se señaló, el apelante se mostró inconforme con lo resuelto por el **a quo**, no porque la marca “**TWISTED V**”, solicitada en **Clase 33** de la clasificación internacional para proteger y distinguir vinos, espirituosos y licores, incurriera en las prohibiciones *intrínsecas* (sea, atinentes a la falta de distintividad de un signo) a las que se refiere el artículo 7º 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 8º *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* (estatuído 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 50 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción (N° 2035, del 17 de julio de 1956).

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.

Por su parte, la norma de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción invocada por el apelante dice así:

Artículo N° 50. *En tanto no se de una nueva Ley sobre el monopolio de licores nacionales y la Fábrica Nacional de Licores pertenezca al Consejo Nacional de Producción, éste la administrará como una unidad adscrita al Consejo, a fin de que cuente con medios propios y organización, suficiente para bastarse por si misma, en lo administrativo.*

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 7° y 8° 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 (N° 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-) Control de legalidad sobre la aptitud inscribible del signo propuesto. Si bien remitiendo a la protección del consumidor, una 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 el 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 destilados y licores.

De tal manera, la marca “**TWISTED V**” (traducida como “*enrollado cinco*” o “*enrollado quinto*”), por ser distintiva, y porque con su sola inscripción no perjudica ni los derechos marcarios del apelante u otro tercero, ni induce a error al público consumidor, se trata de un signo apto para ser inscrito en la **Clase 33** del nomenclátor, de manera tal que 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 canalizaras 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 agravios entablados por el 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 **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y cuatro minutos del primero de octubre de dos mil siete, 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 2º 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 trece horas con cuarenta y cuatro minutos del primero de octubre de dos mil siete, 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.**



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55