

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0156-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo TWISTED SHOTZ (diseño)

Ciento Trece Tico S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10056-2012)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0876-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del seis de agosto de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Mariana Herrera Ugarte, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil doscientos noventa-cero setecientos cincuenta y tres, en su condición de apoderada especial de la empresa Ciento Trece Tico Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-quinientos treinta y ocho mil quinientos doce, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiséis minutos, cincuenta y dos segundos del veintitrés de enero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintitrés de octubre de dos mil doce, la Licenciada Herrera Ugarte, representando a la empresa Ciento Trece Tico S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo

TWISTED SHOTZ

para distinguir en la clase 33 de la nomenclatura internacional bebidas alcohólicas y bebidas espirituosas.

SEGUNDO. Que por resolución final de las quince horas, veintiséis minutos, cincuenta y dos segundos del veintitrés de enero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

TERCERO. Que en fecha primero de febrero de dos mil trece, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las quince horas, cuarenta minutos, veinte segundos, y acogida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las quince horas, cuarenta y cinco minutos, treinta y tres segundos, ambas de fecha siete de febrero de dos mil trece

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado el registro como marca de fábrica en la clase 33 del signo **TWISTED V**, N° 179736, a nombre de Diageo North America Inc, vigente hasta el dieciséis de setiembre de dos mil dieciocho, para distinguir vinos, espíritus y licores (folios 7 y 8).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que los productos del listado propuesto son idénticos a los que ya se distinguen con la marca inscrita, y que los signos cotejados son muy similares, rechaza el registro pedido. Por su parte, la recurrente argumenta que entre los signos no hay similitud, ya que los elementos SHOTZ y V hacen diferencia gráfica, fonética e ideológicamente, y que TWISTED es un término genérico y común.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONTRAPUESTOS. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal ha de confirmarse lo ya resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. A efectos de ilustrar el resultado del cotejo marcario, se presentan los signos contrapuestos en el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado como marca
TWISTED V	
Productos	Productos

Clase 33: vinos, espíritus y licores	Clase 33: bebidas alcohólicas y bebidas espirituosas
--------------------------------------	--

La apelante reconoce la identidad en los productos, más basa sus alegatos en las supuestas diferencias existentes entre los signos; sin embargo, considera este Tribunal que no hay tal. Indica la apelante que la palabra TWISTED, o retorcido en español, es una palabra común y que no crea diferenciación entre los signos, los cuales se ven entonces diferenciados por el uso de los elementos SHOTZ y V, y el diseño de la solicitada. No puede este Tribunal acoger tal alegato, y más bien se encuentra que la palabra SHOTZ, variante de “shot”, es comúnmente utilizada entre los consumidores de bebidas alcohólicas para referirse a la acción de tomarse un trago de un solo golpe, por lo tanto es ésta y no TWISTED la que resulta tener un significado estrechamente relacionado al consumo de bebidas alcohólicas, y por ende no aporta aptitud distintiva al conjunto del diseño propuesto. Por otro lado, la palabra TWISTED, lejos de ser genérica respecto de bebidas alcohólicas, más bien resulta ser arbitraria, ya que su sentido, sea “retorcido”, no tiene nada que ver con los productos, por ende, es dicho elemento el que aporta la carga de aptitud distintiva en los signos bajo cotejo, y ha de ser el central en la comparación. Entonces, vemos como la marca ya registrada está contenida enteramente en la pedida, siendo que el diseño del signo propuesto no aporta mayor aptitud distintiva al conjunto, ya que priman las palabras, en el sentido de que los consumidores utilizan los elementos literales y no los gráficos para solicitar y reconocer los productos en su acto de consumo.

Así, vemos como el signo propuesto como marca cae en la prohibición de registro contenida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, ya que el signo solicitado es similar a una marca registrada por terceros desde una fecha anterior, y distingue productos idénticos, pudiéndose causar confusión entre los consumidores sobre la procedencia empresarial de los productos comercializados.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Mariana Herrera Ugarte en representación de la empresa Ciento Trece Tico S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, veintiséis minutos, cincuenta y dos segundos del veintitrés de enero de dos mil trece, resolución que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del

signo . 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 Ortíz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36