



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0523 TRA-PI

Oposición a solicitud de marca “VIEJO TONEL”

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 46-08)

Marcas y otros signos

VOTO N° 960-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con diez minutos del trece de agosto 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 la 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 quince horas, cero minutos y trece segundos del nueve de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de enero de 2008, el señor Luis Diego Saprissa Grillo, en representación de la empresa **SAPRISSA Y VASQUEZ, S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“VIEJO TONEL (DISEÑO)”**, en **Clase 33** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir licor.

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el



Registro de la Propiedad Industrial el 5 de agosto de 2008, la Máster Rosa Miriam Murillo Vásquez, en representación del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, formuló oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas, cero minutos y trece segundos del nueve de febrero de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO / (...) se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado del CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN contra la solicitud de inscripción de la marca “VIEJO TONEL(DISEÑO)”, en clase 33 internacional; presentada por el señor Luis Diego Saprissa Grillo, en su condición de apoderado especial de SAPRISSA Y VASQUEZ S.A., la cual se acoge (...) NOTIFÍQUESE”*.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de febrero de 2009, la Máster **Rosa Miriam Murillo Vásquez**, en representación del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, apeló la resolución referida, no habiendo expresado agravios ante este Tribunal.

QUINTO. 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 Suárez Baltodano; 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. Planteamiento del problema. Por haber considerado el Registro de la Propiedad Industrial que el signo “**VIEJO TONEL DISEÑO**”, 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 **SAPRISSA Y VASQUEZ, S.A.** 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, además, señala que de permitir la inscripción de la marca comprometería el monopolio que ostenta el **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN** para la producción y comercialización de destilados alcohólicos.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La apelante se mostró inconforme con lo resuelto por el Registro, no porque la marca “**VIEJO TONEL (DISEÑO)**”, solicitada en **Clase 33** de la clasificación internacional para proteger y distinguir licor, 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, sino como se señaló, porque desde su punto de vista, 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, y haber dado inicio a la solicitud de inscripción de la marca sin tenerla “...registrada en FANAL...” o sin haberle “informado” que se trata de un producto importado desde el exterior.

Las normas invocadas del Código Fiscal, en lo que interesa, establecen: “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 alcoholera, 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.**”(los subrayados y la negrita no son del original).*

Así, 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 es 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 acoger 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 sería una evidente quebranto del principio de legalidad.

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, por causas ajenas al ámbito marcario que la marca de un particular sea inscrita, si efectivamente cuenta con distintividad, y no lesiona los derechos marcarios de otro particular.

CUARTO. Sobre 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 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, ni el fundamento normativo que invocó, sirven como base para revocar lo resuelto por el Registro, 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 sólo 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 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 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 puede ser posterior a la inscripción marcaria.

Por consiguiente, merece tener presente que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por nuestro país mediante la ley N° 7884 de 25 de marzo de 1995, tiene rango superior a las leyes nacionales y establece la obligación de los Estados Miembros de tutelar y registrar entre otros marcas de fábrica y de comercio. El derecho a una marca no implica otorgar una autorización para proceder a comercializar los productos marcados, únicamente el derecho a utilizar de forma exclusiva la marca registrada. De esta forma, la concesión de una marca ni implica ni contraviene las regulaciones referidas a los límites, condiciones, cargas y otros aspectos referidos a la explotación comercial de la misma. Es también por lo tanto independiente de los registros sanitarios por ejemplo de los productos que se quieran marcar y que son necesarios para su comercialización de conformidad con la ley a las que refiere el oficio C-120-2003 de la Procuraduría General de la República.

QUINTO. 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 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 quince horas, cero minutos y trece segundos del nueve de febrero de dos mil nueve, la cual se confirma.

SEXTO. 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 quince horas, cero minutos y trece segundos del nueve de febrero de dos mil nueve, la cual 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

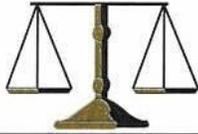
M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

Dr. Pedro Suárez Baltodano

La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.



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