



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0819-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “TAJAYOLMO AGUARDIENTE (DISEÑO)”

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 3743-2007)

VOTO N° 1341-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas, treinta y cinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil nueve.

Recurso de apelación planteado por **Rosa Miriam Murillo Vásquez**, mayor, casada una vez, Máster en Administración de Empresas, vecina de Betania de Montes de Oca, titular de la cédula de identidad número dos-trescientos cincuenta y cuatro-trescientos noventa y tres, en su condición de Subgerente General, con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, Institución Autónoma domiciliada en San José, con cédula de persona jurídica número cuatro-cero cero cero- cuarenta y dos mil ciento cuarenta y seis-cero cinco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veinticuatro minutos, cincuenta segundos del once de junio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el tres de mayo del año dos mil siete, la señora **Margarita Sonia Tavera Jaramillo**, quien es divorciada, de nacionalidad colombiana, con cédula de residencia permanente 117000506733, vecina de Heredia, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“TAJAYOLMO AGUARDIENTE (DISEÑO)”**, en clase 33 de la



Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: Bebida alcohólica conocida como aguardiente.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados los días 10, 11 y 15 de abril de 2008 y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha diez de junio de dos mil ocho, la señora Rosa Miriam Murillo Vásquez, representando al **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, se opuso a la inscripción de la marca citada.

TERCERO. Que mediante resolución dictada las once horas, veinticuatro minutos, cincuenta segundos del once de junio de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“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 **“TAJAYOLMO AGUARDIENTE (DISEÑO)”**; en clase 33 internacional; presentada por **MARGARITA TAVERA JARAMILLO**, en carácter personal, la cual se acoge sin reivindicar la palabra **AGUARDIENTE** ya que es un término de uso común, genérico. (...)”*.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de junio de dos mil nueve, la representación del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN** planteó recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de su admisión por parte del Registro de la Propiedad Industrial conoce 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 Jiménez Sancho, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho con tal naturaleza el tenido por el Registro a quo.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Como único hecho no probado de interés para la presente resolución, se tiene que no se probó que el Consejo Nacional de Producción tenga que autorizar a las personas jurídicas o físicas para la producción, comercialización e importación de bebidas alcohólicas.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada por el **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN** y ordenar la inscripción de la marca solicitada por ser ésta susceptible de registro al considerar que posee suficientes elementos diferenciadores, tanto gráfica como fonética e ideológicamente, dado que no se protege el término AGUARDIENTE, que efectivamente es genérico y de uso común.

Por su parte, la representante del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN** alega que la Fábrica Nacional de Licores, de conformidad con la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción es un órgano adscrito a dicha institución y ostenta el monopolio de los licores nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 443, siguientes y concordantes del Código Fiscal. Aduce que la marca “**TAJAYOLMO AGUARDIENTE (DISEÑO)**” que pretende inscribir la solicitante, no fue autorizada mediante concesión otorgada por la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), por lo que dicha actuación se aparta de lo establecido en los artículos 443 y 444 del Código Fiscal, dado que la promovente inicia el trámite de inscripción de una marca para bebidas alcohólicas no autorizada por su representada a través de la FANAL, por lo que incumple el bloque de legalidad establecido en materia de bebidas



alcohólicas, contraviniendo con su actuación lo dispuesto en los artículos citados, por cuanto toda bebida alcohólica de consumo nacional debe ser previamente autorizada mediante concesión de FANAL, motivo por el que se opone a la inscripción de la marca en estudio, que no se encuentra registrada en FANAL, salvo que la solicitante realice gestión previa en FANAL para informar que se trata de un producto importado desde el exterior, por lo que fundamenta dicha apelación en los numerales mencionados y en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, y artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y el criterio de la Procuraduría General de la República C-120-2003 de fecha 02 de mayo del 2003.

CUARTO. ACERCA DEL MONOPOLIO A FAVOR DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN SOBRE LA FABRICACIÓN DE LICORES. El alegato fundamental de la apelante, se concentra en el hecho de que la solicitante de la marca “**TAJAYOLMO AGUARDIENTE (DISEÑO)**” ha quebrantado el principio de legalidad estatuido 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 de 1885, y 50 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, N° 2035. Rezan dichos artículos:

“Artículo 443.- ()*

Son artículos estancados, el aguardiente, el alcohol y toda bebida alcohólica preparada en el país, cualquiera que sea el procedimiento usado para obtenerla y el nombre con que se le designe. De lo anterior se exceptúan la cerveza, los vinos elaborados mediante fermentación natural de frutas cuyo contenido alcohólico no exceda de un doce por ciento, y las preparaciones alcohólicas mezcladas con sustancias alimenticias como huevos, leche, azúcar y maicena, siempre que estos productos estén sometidos a una reglamentación especial.

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.(...)*

*b) El Ministerio de Industria, Energía y Minas podrá autorizar **la producción** de alcohol para fines carburantes y productores privados o estatales. Sin embargo, únicamente la Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. estará facultada para regular, controlar y comercializar este producto por medio de las gasolineras. (...)*

*c) El alcohol metílico, propílico, butílico, amílico y otros excepto el etílico, y los polialcoholes, alcoholes de función compleja y similares **podrán ser producidos y exportados por** entidades privadas, siempre y cuando no sean producidos por la Fábrica Nacional de Licores.(*)*

ch) (...)

(Los incisos c) y d) del presente artículo ha sido derogado mediante Ley No. 7472 del 20 de diciembre de 1994, en cuanto a licencias de exportación de alcoholes.”
(suplida la negrita)*

“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.”

“Artículo 50.-

En tanto no se dé 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 sí misma, en lo administrativo.”

Partiendo de la normativa transcrita, este Tribunal reitera lo señalado el Voto No. 177-2006, dictado a las once horas diez minutos del veintiuno de julio del dos mil seis, que afirma:

“...ni de la literalidad de las normas transcritas, ni de una interpretación de sus contenidos, se puede inferir que contengan alguna limitante a la inscripción de marcas referidas a bebidas alcohólicas. Y es que no podría ser así, puesto que la comercialización no es irrestricta ni el monopolio absoluto, pudiéndose afirmar que frenar la inscripción de una marca aduciendo el monopolio de la fabricación de licores sería ir más allá de lo permitido a los funcionarios públicos, lo que si significaría que dicha actitud si sería una forma de violentar el principio de legalidad, y no lo contrario como lo afirma el apelante. La inscripción de marcas y los respectivos permisos de comercialización de un producto son dos temas aparte y de conocimiento por parte de distintas autoridades, y definitivamente la comercialización no es un asunto a tratar en el ámbito del registro de marcas. Por lo que las normas transcritas no podrán ser fundamento legal para el rechazo a la inscripción de una marca...”

Esta posición del Tribunal es confirmada por el dictamen C-120-2003 de fecha 02 de mayo del 2003, de la Procuraduría General de la República, el cual en lo que interesa dice:

“(...) Las bebidas alcohólicas y, en general, el alcohol etílico son monopolio del Estado y su fabricación corresponde a la Fábrica Nacional de Licores. Se exceptúa lo dispuesto en el inciso d) en el primer párrafo del artículo antes transcrito. De allí que la Procuraduría General, en su Dictamen No. C76-96 de 15 de mayo de 1996 haya indicado: De las normas transcritas se desprende claramente que la producción de licores, con las salvedades que la propia ley establece, ha sido reservada en



exclusividad a favor de la Fábrica Nacional de Licores, la que ejerce sobre la actividad una dirección unitaria y exclusiva. Las actividades comprendidas dentro del monopolio licorero lo son la producción y el uso del alcohol etílico para fines licoreros e industriales y la elaboración de rones crudos para el consumo nacional y la exportación (...)”.

Aunado a lo anterior, cabe destacar que el signo solicitado no se compone exclusivamente de un elemento que en lenguaje corriente sea la designación del producto, sea la palabra AGUARDIENTE, sino que además el signo incluye la palabra TAJAYOLMO, además de un diseño, todo lo cual le añade la suficiente aptitud distintiva al conjunto del diseño como para poder acceder al Registro, y tampoco resulta engañoso, pues efectivamente el producto a proteger es una *bebida alcohólica conocida como aguardiente*.

En virtud de lo anterior, considera este Tribunal, que no existe motivo alguno para impedir la inscripción de la marca solicitada por la señora Margarita Sonia Tavera Jaramillo, en clase 33 de la nomenclatura internacional, ya que del contenido de los numerales 443 y 444 del Código Fiscal y 50 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, no se desprende alguna limitante que impida llevar a cabo la inscripción de la marca referida a bebidas alcohólicas en general, con excepción a las cervezas.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. De todo lo considerado anteriormente, se concluye que se debe de declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veinticuatro minutos, cincuenta segundos del once de junio de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de de la



Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, 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 el **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veinticuatro minutos y cincuenta segundos del once de junio 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

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

Inscripción de la marca

TE. Oposición a la inscripción de la marca

TNR. 00.42.55