



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1270-TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “Mar del Sur (Diseño)”

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 11829-08)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 315-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cincuenta minutos del veintidós de marzo de dos mil diez.

Recurso de apelación formulado por el Licenciado **Ricardo Zúñiga Cambronero**, mayor, casado una vez, Contador Público, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-528-443, en su condición de Gerente General del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, institución autónoma domiciliada en San José de Costa Rica, con cédula de persona jurídica número 4-0000-42146-05, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintinueve minutos y cuarenta y tres segundos del dieciocho de setiembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 1° de diciembre de 2008, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **VIÑA CONCHA Y TORO S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**Mar del Sur (Diseño)**”, para proteger y distinguir: “*vinos y vinos espumosos*”, en clase 33 de la Nomenclatura Internacional.



SEGUNDO. Que previa publicación del edicto de ley, mediante memorial presentado el día tres de abril de dos mil ocho, la señora Rosa Miriam Murillo, mayor, casada, Máster en Administración de Empresas, titular de la cédula de identidad número 2-0354-0393, en su condición de Subgerente General del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, presentó oposición contra la solicitud de registro presentada; siendo que la solicitante de la citada marca, se pronunció con relación a la oposición interpuesta y la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con veintinueve minutos y cuarenta y tres segundos del dieciocho de setiembre de dos mil nueve, declaró sin lugar la oposición interpuesta y acogió la solicitud de inscripción presentada.

TERCERO. Que el señor Ricardo Zúñiga Cambronero, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante Recurso de Apelación, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial antes indicada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le 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 dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ser acordes a las pruebas que constan en el expediente, se aprueba el elenco de hechos probados que conforman el considerando primero de la resolución recurrida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal



carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el Consejo Nacional de Producción contra la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**Mar del Sur (Diseño)**”, al considerar que la solicitud presentada cumple con todos los requisitos legales de admisibilidad tanto por la forma como por el fondo sin contravenir con lo establecido por los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante del Consejo Nacional de Producción alega que la Fábrica Nacional de Licores de conformidad con la Ley Orgánica del Consejo, ostenta el monopolio de los licores nacionales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 443, 444, siguientes y concordantes del Código Fiscal, concediendo arriendo a otras personas físicas o jurídicas mediante la figura de la concesión, siempre que se cumplan los requisitos reglamentarios establecidos al efecto y suministrando FANAL la materia prima para las elaboraciones de productos autorizados y un control fiscal de dicha elaboración, y que la marca que se pretende inscribir no fue autorizada dentro de la Concesión otorgada a la empresa, por lo que se aparta de lo establecidos en los artículos 443 y 444 del Código Fiscal, dado que el promovente inicia el trámite de inscripción de una marca de fábrica y comercio para bebidas alcohólicas sin contar con la concesión del Consejo Nacional de Producción, por lo que incumple el bloque de legalidad establecido en materia de bebidas alcohólicas contraviniendo con su actuación lo dispuesto en los numerales 443 y 444 del Código Fiscal. Que es su deber, por el principio de legalidad, velar por el cumplimiento de las disposiciones del Código Fiscal vigente, donde el particular de previo a elaborar bebidas alcohólicas requiere ser facultado mediante una concesión de FANAL a través del Consejo Nacional de Producción, en las que se registran las marcas con las que se comercializaran los productos autorizados, por lo que la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Mar del Sur (Diseño)**”, se encuentra fuera del bloque de legalidad constituido por el Código Fiscal y la regulación en materia de concesiones de FANAL.



Aduce, que la oposición planteada ante el Registro Nacional, es por la inobservancia de la legislación fiscal, siendo que de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal, toda bebida alcohólica de consumo nacional debe ser previamente autorizada mediante concesión de FANAL, motivo por el cual su representada se opone a la inscripción de marcas que como “**Mar del Sur (Diseño)**”, no se encuentre registrada en FANAL, y su inscripción sea solicitada por una empresa constituida en el país, salvo que dicha empresa realice gestión previa en FANAL, para informar que se trata de un producto importado desde el exterior. Señala, que la Procuraduría General de la República ha emitido criterio mediante el oficio C-120-2003 de fecha 02 de mayo del 2003, y destaca en lo que interesa, lo siguiente: “...en el caso de bebidas alcohólicas tenemos que existen dos competencias exclusivas de un ente y un órgano. La primera, tienen como sujeto al Consejo Nacional de Producción, toda vez que a través de la Fábrica de Licores, le compete otorgar las concesiones para elaboración de licores que cumplan con los requisitos y condiciones que establece el Reglamento respectivo. La segunda, tiene por sujeto al Ministerio de Salud, ya que le compete otorgar el permiso y realizar el registro respectivo para que una persona pueda elaborar o comercializar este tipo de productos (...)”. Fundamenta la apelación en los artículos 443 y 444 del Código Fiscal, artículo 50 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción y artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y el Oficio C-120-2003 de la Procuraduría General de la República.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al declarar sin lugar la oposición planteada en contra de la marca de fábrica y de comercio “**Mar del Sur (Diseño)**”, fundamentado en la inexistencia de argumento legal para denegar la solicitud de marca presentada.

El Consejo Nacional de Producción, como opositor y recurrente, centra la inconformidad en la consideración de un quebranto del 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.

El Ministerio citado podrá autorizar a la Liga Agrícola e Industrial de la Caña de Azúcar para que exporte alcohol derivado de caña de azúcar, producido por la Central Azucarera Tempisque, S.A. siempre y cuando se le garantice a la Fábrica Nacional de Licores el abastecimiento necesario de melaza calificada para su destilería de alcohol. El precio de esta melaza, al productor y consumidor, será fijado por el Ministerio de Economía y Comercio.

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. En el caso de que éstas no cuenten con las condiciones necesarias para comercializar este alcohol, el Ministerio de Economía y Comercio les exigirá efectuar las modificaciones correspondientes. Se autoriza a RECOPE para que financie estas modificaciones.



El Ministerio de Economía y Comercio fijará el precio de este alcohol.

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) El Ministerio de Industria, Energía y Minas regulará el porcentaje de mieles y azúcares destinados a la producción de alcohol. A su vez garantizará el cumplimiento de las cuotas de azúcar de consumo interno para uso alimenticio e industrial, lo mismo que la cuota mínima de alcohol para consumo interno y la cuota mínima de mieles necesaria para la ganadería nacional.

Cuando la Central Azucarera Tempisque, S.A. no pueda procesar los alcoholes referidos en los incisos a) y b), podrá autorizarse su fabricación a productores privados.

(Así reformado este artículo por ley No. 6972 de 26 de noviembre de 1984. La Gaceta de 10 de enero de 1985).

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

“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 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.”



Este Tribunal, en resoluciones anteriores, en relación al monopolio a favor del Consejo Nacional de la Producción sobre la fabricación de licores y los numerales transcritos, en el voto número 177-2006 dictado a las once horas, diez minutos del veintiuno de julio del dos mil seis, señalado por el Registro en la resolución apelada, consideró que *“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”*.

En tal sentido, nótese, que la posición del Tribunal como la del Registro, 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 consuno nacional y la exportación (...)*”.



En virtud de lo anterior, considera este Tribunal, que no existe motivo alguno para impedir la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Mar del Sur (Diseño)**”, 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 vinos. O sea, que una cosa es el acto de inscripción de la marca y otra cosa diferente, son los requisitos que se deben cumplir en el momento de la comercialización del producto protegido por esa marca, momento este último en donde se aplicará el monopolio del Consejo y por tanto el interesado tendrá que solicitar la concesión respectiva (artículo 3 párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos). Además, que conforme a los autos, no se constata que la marca solicitada se encuentre comprendida en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. En consecuencia, con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo Zúñiga Cambronero**, en su condición de Gerente General del Consejo Nacional de Producción, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintinueve minutos y cuarenta y tres segundos del dieciocho de setiembre 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, N° 8039 del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo Zúñiga Cambronero**, en su condición de Gerente General del Consejo Nacional de Producción, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintinueve minutos y cuarenta y tres segundos del dieciocho de setiembre de dos mil nueve, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

- **Oposición a la inscripción de la marca**
- **Inscripción de la marca**

TNR: 00.42.38