

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2005-0209-TRA-PI-764-08

**Oposición en solicitud de registro como marca del signo AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO
(diseño)**

Consejo Nacional de Producción, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7087-03)

Marcas y otros signos

VOTO N° 316-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinte minutos del treinta de marzo de dos mil nueve.

Recurso de apelación formulado por la Máster Rosa Miriam Murillo Vázquez, 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 14:23:12 horas del 18 de agosto de 2008.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de octubre de 2003, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdián en representación de la empresa Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio



en clase 33 de la clasificación internacional, para distinguir aguardiente.

II.- Que una vez publicado el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de abril 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.

III.- Que mediante resolución dictada a las 14:23:12 horas del 18 de agosto de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la oposición planteada y acoger el registro solicitado.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de setiembre de 2008, la Máster Rosa Miriam Murillo Vásquez, en su condición dicha, apeló la resolución referida.

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 Jiménez Sancho; 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 DEL ASUNTO. Por haber considerado el Registro



de la Propiedad Industrial que el signo solicitado reúne los requisitos intrínsecos y extrínsecos para su inscripción, en la resolución venida en alzada denegó la oposición formulada y autorizó la inscripción marcaria pretendida.

Inconforme con esa decisión, la Institución opositora apeló, aduciendo, en términos generales, que en la marca que se pretende inscribir es genérica, y que con otorgar su registro sin el otorgamiento de la concesión por parte de la Institución podría implicar un acto viciado de nulidad absoluta.

Tal como se señaló, la apelante en parte se mostró inconforme con lo resuelto por el **a quo**, 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 bloque de legalidad por no haberse aplicado lo establecido en el Código Fiscal y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción.

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 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.

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 7º y 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, 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, 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 aptitud distintiva, y no lesiona los derechos marcarios de otro particular.

Determinado el punto anterior, resta analizar el alegato de la apelante acerca del carácter genérico de la marca que se pretende inscribir. Si bien nuestra Ley de Marcas indica:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata. (...)”



vemos como 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 ANTIOQUEÑO, 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 producido en el Departamento de Antioquia, República de Colombia. Y diferimos en cuanto a la aplicación que reclama la apelante ha de hacerse del artículo 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, ya que el supuesto allí contenido lo es para la comparación entre un signo que se pretende inscribir contra uno que ya se encuentre inscrito, sea la comprobación de la aptitud extrínseca del signo para convertirse en una marca registrada, y en el presente caso el análisis se constriñe a la comprobación de la aptitud intrínseca que tiene el signo solicitado como marca.

En lo que si difiere este Tribunal respecto de lo resuelto por el **a quo**, es en lo atinente a la autorización del registro de la marca solicitada para distinguir bebidas alcohólicas, siendo que lo correspondiente es otorgar el registro solamente para aguardiente, todo de acuerdo a lo establecido por el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas, y que fuera correctamente

especificado por el solicitante según su escrito recibido por el **a quo** en fecha 21 de marzo de 2006 (folio 54). Por lo que, no en razón de la apelación formulada sino por el control de legalidad que ejerce este Tribunal, se debe de revocar parcialmente lo resuelto para que en su lugar se acuerde el registro del signo solicitado solamente para aguardiente.

TERCERO. 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 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 14:23:12 horas del 18 de agosto de 2008, la cual, en lo apelado, se confirma, pero que este Tribunal revoca parcialmente para que en su lugar se acuerde el registro



de la marca solamente para aguardiente, manteniéndose en lo demás incólume.

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 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 formulado por el Consejo Nacional de Producción, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:23:12 horas del 18 de agosto de 2008, la cual, en lo apelado, se confirma, pero que este Tribunal revoca parcialmente para que en su lugar se acuerde



el registro de la marca solamente para aguardiente, manteniéndose en lo demás incólume. 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



DESCRIPTORES:

MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.59