



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0163-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de comercio “VIKINGO VODKA (DISEÑO)”

Consejo Nacional de Producción, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 6488-01)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 794-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las once horas con veinticinco minutos del trece de julio del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Franklin Juárez Morales**, mayor, casado, ingeniero agrónomo, vecino de Moravia, en la provincia de San José, titular de la cédula de identidad número cinco- ciento dos-cero cero siete, en condición de Gerente General del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, Institución Autónoma domiciliada en San José, con cédula de persona jurídica número cuatro-cero cero cero-cero cuarenta y dos mil ciento cuarenta y seis-cero cinco, en contra de la resolución dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuatro minutos del siete de setiembre del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticuatro de agosto del dos mil uno, Miguel Ángel Rodríguez Alfaro, mayor, casado una vez, comerciante, cédula cuatro-cien- quinientos setenta y nueve, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad de esta



plaza **NECTAR DEL PRADO SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-dos cientos veinticuatro mil cuatrocientos setenta y cinco, solicita se inscriba la marca de comercio “**VODKA VIKINGO (DISEÑO)**”, en **clase 33** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, licores, vinos y espirituosos.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días cinco, seis y siete de marzo del dos mil dos, Gacetas números cuarenta y cinco, cuarenta y seis y cuarenta y siete, dentro del plazo conferido, el ingeniero agrónomo **Carlos Cruz Chang**, casado una vez, vecino de Santa Roca de Turrialba, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos diecisiete-cuatrocientos cuarenta y uno, en su condición de Gerente General del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, formuló oposición, contra la marca solicitada, por considerar que lesiona el derecho de disfrute de la marca comercial inscrita a nombre del Consejo indicado, porque se presta a confusiones frente al público en general y la comunidad.

TERCERO. Que mediante resolución de las once horas, cuatro minutos del siete de setiembre del dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO/ Con base en las razones expuesta y citas de la Ley N° 7978, y su Reglamento Decreto N° 30233-J; “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)”**, se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el Gerente General del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**VODKA VIKINGO**”, en **clase 30 internacional, presentado por NECTAR DEL PRADO SOCIEDAD ANÓNIMA (...)**” (la negrita es del original).

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cinco de octubre del dos mil siete, la representación del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, apeló la resolución referida, siendo, que el Registro



mediante resolución dictada a las quince horas, once minutos del veinticuatro de octubre del dos mil siete, admitió el recurso de apelación.

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 Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

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 inscripción de marcas relacionadas con productos licoreros.

TERCERO. SOBER EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS ESGRIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto la el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición presentada por el **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN** en contra de la solicitud de inscripción de la marca **“VODKA VIKINGO (DISEÑO)”** presentada por la sociedad **NECTAR DEL PRADO SOCIEDAD ANÓNIMA**, por considerar en el considerando cuarto de la resolución impugnada, que entre el signo **“VIKINGO VODKA”** solicitado por la empresa citada, y la



marca inscrita “**VODKA ZAR**”, propiedad del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, no existe similitud fonética, gráfica, ni ideológica.

Por su parte, la representación del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, aún cuando no expresó agravios en la audiencia concedida por este Tribunal en el escrito de apelación presentado ante el Registro el día cinco de octubre del dos mil siete, se aparta de impugnar el cotejo entre la marca solicitada “**VIKINGO VODKA (DISEÑO)**”, y la marca inscrita “**VODKA ZAR (DISEÑO)**”, alegando en su escrito de apelación lo concerniente al monopolio, para lo cual aduce lo siguiente:

- a- Que la Fábrica Nacional de Licores de conformidad con la Ley Orgánica del Consejo citado, es un órgano adscrito a dicha institución y ostenta el monopolio de los licores nacionales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 443, siguientes y concordantes del Código Fiscal. Por ende la Fábrica Nacional de Licores ejecuta su actividad de manera unitaria y exclusiva, 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 generando un control fiscal de dicha elaboración, en el presente caso el señor Miguel ángel Rodríguez Alfaro, en su condición de Apoderado Generalísimo de NÉCTAR DEL PRADO SOCIEDAD ANÓNIMA ha solicitado al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca VIKINGO sin contar con la concesión de FANAL, contraviniendo las normas fiscales vigentes en el país, según el cual toda empresa o persona física organizada en Costa Rica para elaborar bebidas alcohólicas de consuma nacional.

- b- Que la marca que se pretende inscribir no se encuentra ajustada a derecho por cuanto 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.

c- Que desde el punto de vista del Principio de Legalidad, las instituciones públicas solamente pueden ejecutar aquellos actos que se encuentran expresamente contemplados por ley, por lo que el Registro Nacional se encuentra obligado a aplicar las leyes referentes a Marcas y del mismo modo debe observar las leyes vigentes en materia de bebidas alcohólicas, que en el presente caso ha incumplido el solicitante de la marca VIKINGO.

d- Fundamenta la apelación en los artículos 443 y 444 del Código Fiscal y artículo 50 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción.

Partiendo de los alegatos expuestos, resulta importante, aclarar al Consejo Nacional de Producción, lo concerniente al Monopolio a favor del Consejo Nacional de la Producción sobre la fabricación de licores.

CUARTO. MONOPOLIO A FAVOR DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN SOBRE LA FABRICACIÓN DE LICORES. El alegato fundamental del apelante, se concentra en el hecho de que la empresa solicitante de la marca “**MONTSERRAT**” 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, 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 ha sido derogado 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.”



Partiendo de la normativa transcrita, considera este Tribunal importante referirse al Voto N° 177-2006 dictado por esta Instancia a las once horas diez minutos del veintiuno de julio del dos mil seis, dice:

“ni de la literalidad de las normas trascritas, 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 trascritas no podrán ser fundamento legal para el rechazo a la inscripción de una marca”.

Nótese, que la 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 trascritas 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 (...).”.

En virtud de lo anterior, considera este Tribunal, que no existe motivo alguno para impedir la inscripción de la marca de comercio **“VIKINGO VODKA (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir en la **clase 33** de la Clasificación Internacional de Niza, licores, vino y espírituosos,



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, de ahí, que este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el ingeniero agrónomo Franklin Juárez Morales, en la condición de Gerente General, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuatro minutos del siete de setiembre del dos mil siete, la que en este acto se confirma.

QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. De todo lo considerado anteriormente, se concluye que no existe motivo por el cual se deba rechazar el registro del signo propuesto como marca, por lo que se debe de declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el ingeniero agrónomo Franklin Juárez Morales, en la condición de Gerente General con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuatro minutos del siete de setiembre del dos mil siete, 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 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 No. 30363-J del 2 de mayo del 2002, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el ingeniero agrónomo Franklin Juárez Morales, en la condición de Gerente General con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuatro minutos del siete de setiembre del dos mil siete, la que en este acto se confirma, en. 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

Descriptor

Inscripción de la marca

TE. Oposición a la inscripción de la marca

TNR. 00.42.55