

Expediente N° 2009-0524-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “TINTO DE VERANO CON LIMÓN” (DISEÑO)

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 47-08)

VOTO N° 1041-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las trece horas, diez minutos del tres de setiembre de dos mil nueve.-

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **Rosa Miriam Murillo Vásquez**, mayor, casada una vez, Máster en Administración de Empresas, titular de la cédula de identidad número dos-trescientos cincuenta y cuatro-trescientos noventa y tres, vecina de Betania de Montes de Oca, 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-cero cuarenta y dos mil ciento cuarenta y seis, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y cinco minutos, treinta y cuatro segundos del seis de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha ocho de enero de dos mil ocho, el señor **Luis Diego Saprissa Grillo**, mayor, casado dos veces, industrial, vecino de San José, titular de la cédula de

identidad número uno-cuatrocientos noventa y siete-trescientos trece, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **SAPRISSA Y VÁSQUEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento siete mil setecientos treinta y uno, solicita se inscriba la marca de fábrica y de comercio **“TINTO DE VERANO CON LIMÓN” (DISEÑO)**, en clase internacional 33, para proteger y distinguir licores.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintitrés de setiembre 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 a las diez horas, cincuenta y cinco minutos, treinta y cuatro segundos del seis de febrero de dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“**POR TANTO** Con base en las razones expuesta y citas de la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Constitución Política, y Ley General de la Administración Pública, se resuelve: **Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado del CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN, contra la solicitud de inscripción de la marca “TINTO DE VERANO”(DISEÑO) en clase 33, presentada por la señora (sic) Luis Diego Saprissa Grillo en su condición de apoderado generalísimo de SAPRISSA Y VASQUEZ S.A., la cual SE ACOGE”.***

CUARTO. Que en fecha dieciocho de febrero de dos mil nueve, la representación del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN** planteó recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada.

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 la Juez Ortiz Mora, 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. Este Tribunal considera que no existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial considera que como órgano encargado de administrar la propiedad intelectual, no es la instancia indicada para alegar la violación al Código Fiscal, en cuanto al monopolio que ostenta la Fábrica Nacional de Licores en la producción de alcoholes y de licores y en la elaboración de bebidas alcohólicas, por lo que resolvió declarar sin lugar la oposición presentada por el **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN** y ordenar la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“TINTO DE VERANO CON LIMÓN” (DISEÑO)**.

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 de fábrica y de comercio **“TINTO DE VERANO CON LIMÓN” (DISEÑO)** que la empresa **SAPRISSA Y VÁSQUEZ, S.A.** pretende inscribir, no fue autorizada dentro de la concesión otorgada a la empresa, 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 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 su concesión, motivo por el que se opone a la inscripción de la marca en estudio, salvo que dicha empresa realice gestión previa en FANAL para informar que se trata de un producto importado desde el exterior, y fundamenta dicha apelación en los numerales mencionados y en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, 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 del apelante, se concentra en el hecho de que la empresa solicitante de la marca **“TINTO DE VERANO CON LIMÓN” (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.

Partiendo de esa normativa, este Tribunal comparte en cuanto a este punto, lo señalado por el Registro **a quo**, cuando citando el voto número 177-2006 dictado por este mismo Tribunal a

las once horas diez minutos del veintiuno de julio del dos mil seis, dice: *“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”*.

Nótese, que la posición del Tribunal como la del Registro **a quo**, 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 (...)”.

Sin embargo, pese a lo anterior este Tribunal debe revocar la resolución impugnada que ordena la registración de la marca de fábrica y de comercio que nos ocupa, por cuanto al realizar el análisis de conjunto del signo objeto de inscripción, es determinante que no procede que se autorice su registración, de conformidad con lo que al efecto estipula el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establecen lo siguiente:

“Artículo 7º.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”.

Nótese que por imperativo de ley, el Registro debe exigir la aptitud distintiva de la marca, requisito que resulta básico para autorizar la inscripción del signo, requerimiento que no posee la marca de fábrica y de comercio que se pretende inscribir, toda vez que la denominación **“TINTO DE VERANO CON LIMÓN” (DISEÑO)**, se refiere a una bebida refrescante a base de vino, típica de España, que se prepara con vino tinto y cualquier tipo de gaseosa, acompañada de buena cantidad de hielo y que se disfruta como sobremesa en los días de calor durante la estación del verano, por lo que la solicitud planteada por la empresa **SAPRISSA Y VÁSQUEZ, S.A.**, para que se inscriba **“TINTO DE VERANO CON LIMÓN” (DISEÑO)**, como marca de fábrica y de comercio debe rechazarse.

Al respecto, merece recalcar que lo que debe ser objeto de constatación primordial conforme a la ley de la materia, es la capacidad distintiva que todo signo debe cumplir en relación con el producto o servicio al que identifica; que el signo cuyo registro se requiere debe poseer, intrínseca o extrínsecamente esa condición para acceder al registro.

Al relacionar la marca de fábrica y de comercio **“TINTO DE VERANO CON LIMÓN” (DISEÑO)** apreciada en conjunto y en conexión con los productos que pretende distinguir y proteger: *“licores”*, resulta denominativa en relación con la bebida típica descrita, por lo que este Tribunal es del criterio que la marca solicitada no posee la suficiente capacidad distintiva para distinguir los productos de que se trata, ya que **TINTO** y **VERANO** son términos de uso común, lo que impide que dichos vocablos sean susceptibles de apropiación, de exclusividad de uso, ya que *“una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario”*. OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Cuarta Edición, Editorial Lexis Nexos Abeledo- Perrot, Buenos Aires 2002, p.191.

Así las cosas, el distintivo marcario no es susceptible de apropiación, por estar constituida por términos genéricos conocidos siendo que la marca en su integridad carece de distintividad, y en consecuencia, le es aplicable lo dispuesto por el artículo 7, incisos d) y g) de la Ley de Marca y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. De todo lo considerado anteriormente, se concluye que existe motivo por el cual se debe rechazar el registro del signo propuesto como marca, por lo que se debe declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y cinco

minutos, treinta y cuatro segundos del seis de febrero de dos mil nueve, la que se revoca, pero por las razones expuestas en esta resolución.

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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y cinco minutos, treinta y cuatro segundos del seis de febrero de dos mil nueve, la cual se revoca, pero por las razones expuestas en esta resolución. 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