

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0785-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “CUERAZO (DISEÑO)”**

**Consejo Nacional de Producción, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 3238-08)**

**Marcas y Otros Signos**

## ***VOTO N° 1460-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las doce horas del veintitrés de noviembre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la **Máster Rosa Miriam Murillo Vásquez**, mayor, casada una vez, máster en administración de empresas, vecina de Betania de Montes de Oca, en 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-cero cinco, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta minutos, cincuenta y nueve segundos del veinte de mayo del dos mil nueve.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el nueve de abril del dos mil ocho, el señor Jeremy Herrera Camacho, mayor, soltero, empresario, vecino de San Pedro de Poás de Alajuela, titular de la cédula de identidad número

dos-quinientos cincuenta-ochocientos cuarenta y nueve, en la condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **LICOFUT JH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento dos-cuatrocientos sesenta y nueve, mil setecientos cuarenta, solicita se inscriba la marca de fábrica **“CUERAZO (DISEÑO)”**, en **clase 33** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir vodka y aguardiente.

**SEGUNDO.** Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días veintiocho de noviembre, uno y dos de diciembre, ambos del dos mil ocho, Gacetas números doscientos treinta y uno, doscientos treinta y dos y doscientos treinta y tres, y dentro del plazo conferido, la Máster Rosa Miriam Murillo Vásquez, en representación del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, formuló oposición, aduciendo que la solicitante de la marca no cuenta con la concesión otorgada por la Fábrica Nacional de Licores, y que con fundamento a los establecido en los artículos 443 y 444 del Código Fiscal y el artículo 50 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción. Señala que la Fábrica Nacional de Licores ostenta el monopolio en la elaboración de las bebidas alcohólicas para consumo nacional, por lo que solicita se deniegue la inscripción de la marca de fábrica **“CUERAZO (DISEÑO)”**, en la Clasificación Internacional de Niza.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las catorce horas, cuarenta minutos, cincuenta y nueve segundos del veinte de mayo del dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso: *“**POR TANTO/ Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Constitución Política, y la 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 “CUERAZO (DISEÑO)” en clase 33, presentada por el señor JEREMY HERRERA CAMACHO (...) en calidad de apoderado generalísimo sin***

*límite de suma de la sociedad **LICOFUT JH S.R.L. de VINOS MONSERRAT S.A.**, la cual se **acoge** (...)*”. (negritas del original).

**QUINTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiocho de mayo del dos mil nueve, la representante del **Consejo Nacional de Producción**, apeló la resolución referida.

**SEXTO.** 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 Durán Abarca, 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 producción, comercialización e importación de bebidas alcohólicas.

**TERCERO. SOBER EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS ESGRIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la oposición

presentada por el **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN** en contra de la solicitud de inscripción de la marca “**CUERAZO (DISEÑO)**” presentada por la sociedad **LICOFUT JH SOCIEDAD ANÓNIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, la cual acoge, por considerar, tal y como lo expresa en el considerando quinto de la resolución impugnada, que no existe argumento legal para denegar la presente solicitud de la inscripción, ya que dicha solicitud cumple con todos los requisitos legales de admisibilidad tanto por la forma como por el fondo, sin contar la marca en cuestión de algún grado de inadmisibilidad por razones intrínsecas (art. 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, ni por derecho de terceros (art. 8 ibidem), razón por la cual debe rechazarse, la oposición planteada,

Por su parte, la representante del Consejo Nacional de Producción alegó en su escrito de apelación 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 la marca “CUERAZO” que LICOFUT JH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA pretende inscribir no fue autorizada dentro de la Concesión otorgada a la empresa, por lo que dicha actuación 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 para bebidas alcohólicas sin contar con la concesión otorgada por el Consejo Nacional de Producción.

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, es nuestro deber 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 CUERAZO por parte de la LICOFUT JH SOCIEDAD ANÓNIMA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA se encuentra fuera del bloque de legalidad constituido por el Código Fiscal, y la regulación en materia de concesiones de FANAL.

d- Aduce, que la oposición planteada ante el Registro Nacional, no es por una competencia desleal sino por la inobservancia de la legislación fiscal. En este sentido y 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 CUERAZO, no se encuentre registrada en FANAL, salvo que dicha empresa realice gestión previa en FANAL, para informar que se trata de un producto importado desde el exterior.

e- Señala, que la Procuraduría General de la República ha emitido criterio mediante el oficio C-120-2003 de fecha 02 de mayo del 2003, 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 (...).”.

f- 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.

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 “**CUERAZO (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, 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, este Tribunal comparte, lo señalado por el Registro **a quo**, cuando citando el voto número 177-2006 dictado por este 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 (...).”*

En virtud de lo anterior, considera este Tribunal, que no existe motivo alguno para impedir la inscripción de la marca **“CUERAZO (DISEÑO)”**, en **clase 33** de la Clasificación Internacional de Niza, 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 comparte lo manifestado por el Registro *a quo*, cuando señala que los numerales 443 y 444 del Código Fiscal, no constituyen fundamento legal para el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca solicitada, ya que ésta cumple con todos los requisitos legales de admisibilidad, tanto por la forma como por el fondo, sin contar la marca en cuestión de algún grado de admisibilidad por razones intrínsecas (art. 7 de la Ley de Marcas), ni por derechos de terceros (art. 8 ibídem).

**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 planteado y a la vez confirmar la resolución venida en alzada.

**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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 31 de mayo del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Máster Rosa Miriam Murillo Vásquez, en condición de Subgerente General con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma del Consejo Nacional de la Producción, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta minutos, cincuenta y nueve segundos del veinte mayo del 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***

El que suscribe, Luis Jiménez Sancho, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**Descriptor**

**Inscripción de la marca**

**TE. Oposición a la inscripción de la marca**

**TNR. 00.42.55**