

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2017-0469-TRA-PI

Solicitud de nulidad del registro número 250805 correspondiente a la denominación de origen “ASIAGO”

U.S. DIARY EXPORT COUNCIL, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2014-2619, 2-102840, 250805)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0072-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las nueve horas con diez minutos del ocho de febrero del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, mayor de edad, casado una vez, abogado, vecino de Santa Ana, en su condición de apoderado especial de la compañía **U.S. DIARY EXPORT COINCIL**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:49:06 horas del 3 de julio del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el doce de abril del dos mil dieciséis, el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, de calidades y condición dicha, presentó al Registro solicitud de nulidad en contra del registro número 250805 correspondiente a la denominación de origen **ASIAGO**, que protege y distingue “queso”, fundamentándose en los artículos 22 al 24, del Acurdo de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, artículo 1 del Convenio de París para la Protección de la

Propiedad Industrial, Arreglo de Madrid Relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia, artículo 2 del Arreglo Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y Su Registro Internacional, artículos 2, 74, 75, 78 y 81 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 14:39:14 horas del 10 de mayo del 2016, con fundamento en los artículos 37, 75, 81 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dio traslado de la solicitud de nulidad presentada en contra del registro número 250805 correspondiente a la denominación de origen **ASIAGO**. Siendo, que la representación de la empresa gestionante, mediante escrito presentado ante la Autoridad Registral el 6 de julio del 2017, indica, que en la diligencia de inscripción de la denominación de origen ASIAGO, presentada el 24 de marzo del 2014, por el Jefe de Servicio de Registro de Lisboa Matthijs Geuze y la cual quedó inscrita el 8 de marzo del 2014, no consta un domicilio en Costa Rica para que el titular de la marca sea notificado. Por lo que solicita se proceda a emitir edicto de traslado de la nulidad del registro y se continúe con el trámite de ésta.

TERCERO. Que por resolución de las 09:00:39 horas del 8 de julio del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió que dado que la denominación de origen que se pretende anular fue presentada vía arreglo de Lisboa y en vista que la Oficina Internacional de Registro de Lisboa de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual es incompetente para recibir la notificación de traslado de la Nulidad, y tomando en cuenta el escrito adicional presentado por el accionante, en el que manifiesta que la solicitud de la denominación de origen, que se pretende anular no consta un domicilio en Costa Rica para que la titular de la marca sea notificado, considera que a efecto de evitar futuras nulidades en el procedimiento, y dada la necesidad de notificar a la empresa titular de la denominación que se pretende anular, previno al solicitante lo siguiente:

“[...] **I) PUBLICAR LA RESOLUCIÓN DE TRASLADO** emitida a las 14:39:14

horas del 10 de mayo de 201; la cual deberá realizar el solicitante **EN LA GACETA POR TRES VECES CONSECUTIVAS**, lo anterior con fundamento en el artículo 241 de la Ley General de la Administración Pública. **II) APOORTE POSTERIORMENTE** a ésta oficina, dentro del plazo de los siguientes seis meses (contados a partir de esta notificación de esta resolución a la parte promovente), **LOS DOCUMENTOS DONDE CONSTEN LAS TRES PUBLICACIONES MATERIALMENTE EFECTUADAS. (NO BASTA CON EL APOORTE DEL RECIBO DEL PAGO DE LA PUBLICACIÓN).** [...]” (la negrita y subrayado es del original).

El solicitante, mediante escrito presentado al Registro el 14 de diciembre del 2016, cumple con lo prevenido, en el sentido que aporta los comprobantes de la publicación del traslado realizado en las gacetas número 241, 242 y 243, de los días 15, 16 y 19 de diciembre del 2016.

CUARTO. Mediante resolución final dictada a las 13:49:06 horas del 3 de julio del 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la solicitud de nulidad planteada.

QUINTO. Que el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, representando a la compañía **U.S. DIARY EXPORT COUNCIL**, el veintiuno de julio del dos mil diecisiete interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, y el Registro mediante resolución de las 09:08:21 horas del 7 de agosto del 2017, admite el recurso de apelación para ante este Tribunal.

SEXTO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **CONSORCIO PER TUTELA DEL FORMAGGIO**, la denominación de origen **ASIAGO**, registro número 239215, desde el 8 de marzo del 2016, la cual protege y distingue, “queso”. (folio 22 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Se tiene como hecho con tal carácter para la resolución del presente asunto, el siguiente: Que el término **ASIAGO** se haya generalizado entre el público consumidor costarricense como el nombre común para denominar el queso **ASIAGO**.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el representante de la compañía solicitante **U.S. DIARY EXPORT COUNCIL**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial una acción de nulidad contra el registro número 250805 correspondiente a la denominación de origen **ASIAGO**, que protege y distingue “queso”, propiedad de la empresa **CONSORCIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO ASIAGO**.

La representación de la empresa solicitante, manifiesta que la WIPO aceptó la inscripción de la denominación **ASIAGO**, que Costa Rica no ha aceptado el arreglo de Lisboa, que **ASIAGO** es un tipo de queso que se ha reconocido a nivel internacional como un queso genérico y utilizar su nombre como parte de su marca es un acto que pueda causar engaño porque se reconoce como un tipo de queso no como el que proviene de una región determinada y ello no puede impedir que se use el término **ASIAGO** que no es exclusiva de un territorio. Que el término es genérico e

inapropiable porque se ha vulgarizado porque se asocia a un tipo de queso y que así se ha establecido por el Consorcio para Nombres Comunes de Alimentos (CCFN), que es un organismo plurisectorial conformado por consumidores, productores y distribuidores de productos alimenticios, considera que éste se produce en múltiples lugares del mundo lo que va en contra de la denominación de origen convirtiéndose en un método de preparación de un tipo de queso y ello se debe a la popularización en la producción siendo Estados Unidos de América y no así Italia. No es exclusivo de un territorio. Que mantener el registro contraviene el acuerdo con la unión europea, que la USPTO no lo registra por el carácter genérico y que a nivel nacional la ley del consumidor lo establece como competencia desleal y solicita la nulidad de la denominación de origen ASIAGO.

El Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la solicitud de nulidad contra la denominación de origen ASIAGO, registro internacional N° 924, pedida en Costa Rica, el 24 de marzo de 2014, e inscrita el 8 de marzo del 2016, bajo el registro número 250805, por considerar que:

“[...] Según lo establece el artículo 75 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, una denominación será genérica cuando sea considerada como tal por los concedores de este tipo de producto y por el público en general. En el caso bajo estudio no se demuestra que ASIAGO, sea un término utilizado para denominar un queso con independencia de su lugar de procedencia y necesario en el comercio para aquellos productores que lo elaboran; razón por la cual el término ASIAGO no puede considerarse como un elemento genérico.

[...] se puede determinar que, ASIAGO es un signo, que se encuentra registrado en su país de origen, cuenta con Denominación de Origen Protegida (registro internacional 924) por parte del Estado miembro, se encuentra debidamente registrada en la Unión Europea, y conforme a la normativa nacional e internacional debe ser reconocido como tal, no solo en su país de origen sino alrededor del mundo.

[...] Menciona el solicitante de la nulidad que dado el posicionamiento en el mercado del queso ASIAGO, tanto a nivel nacional como internacional, se puede asegurar que se ha vulgarizado el concepto de la denominación [...]. En principio el posicionamiento del queso no se comprueba en el presente expediente y aunado a lo anterior resulta un argumento contradictorio al asegurar que se vulgarizó el término por cuanto si se llegara a comprobar tal situación (que no se comprueba en el presente caso), se consideraría que entonces no es genérico el término, sino que con el tiempo se vulgarizó. [...] al considerarse el término genérico no podría ser un término que se vulgarizó puesto que los términos que se vulgarizan con el tiempo no son términos considerados desde su origen como genéricos.

[...] El oponente no aporta las pruebas pertinentes que demuestren fehacientemente que la denominación de origen ASIAGO, ha visto debilitada en relación a su facultad distintiva llegando a convertirse en el genérico del producto.

El hecho de que el término ASIAGO aparezca en publicaciones, concurso y listados de importaciones al país no es un indicador suficiente para determinar que el signo se ha vulgarizado. Sería como pretender que el tequila por estar incluido en una receta, pierda su condición de Denominación de Origen [...].”

Fundamenta la no declaratoria de la nulidad en los artículos 2, 74, 75, 78, 81, siguientes y concordantes de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa solicitante, inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, alega: **1.-** Que la oficina nacional no ha notificado a la oficina internacional la aceptación, que ASIAGO es un tipo de queso como un queso genérico y puede generar engaño pues se conoce como un tipo de queso y no como un queso proveniente de una región determinada y la oposición va porque impide a los importadores vender este tipo de quesos. **2.-** Que el Consorcio para Nombres Comunes de Alimentos (CCFN), considera el queso ASIAGO como un tipo de queso producido en múltiples países alrededor del mundo.

3.- Que los elementos diferenciadores no están presentes en la denominación de origen y no debe ser objeto de monopolización. 4.-Que se ha vulgarizado y ello por la debilitación de la denominación. 5.- La pretensión es que emita edicto de traslado y se continúe con el trámite de nulidad.

CUARTO. SOBRE LA FIGURA DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU ÁMBITO DE PROTECCIÓN EN COSTA RICA. La denominación de origen ASIAGO objeto de la presente nulidad, según certificación visible a folio 22 del legajo de apelación, se constata que fue solicitada ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de marzo del 2014, para proteger “quesos”, y quedó inscrita el 8 de marzo del 2016, bajo el registro número 250805. No obstante, a pesar que dicha denominación cumplió con el procedimiento correspondiente y encontrarse inscrita, ello, no constituye un obstáculo para establecer un proceso de nulidad de acuerdo al artículo 81 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contra la denominación de origen registrada, si se determina que se inscribió transgrediendo alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 75 de la citada ley, para lo cual la parte solicitante debe comprobar mediante prueba suficiente y objetiva que la denominación quebranta tales prohibiciones. Cabe resaltar, que la denominación en debate fue presentada a través del Arreglo de Lisboa, tal y como se desprende de lo indicado por el solicitante a folio 3 del expediente principal, aspecto que confirma el Registro en la resolución recurrida.

De lo indicado, cabe señalar, que previo a analizar los argumentos planteados por la parte y la resolución apelada, considera este Tribunal referirse de forma breve sobre el tratamiento doctrinal y legal que la figura recibe, a efectos de entenderla mejor. En este sentido cabe destacar que en nuestro país la autoridad competente en lo atinente a la concesión de las denominaciones de origen lo es el Registro de la Propiedad Industrial, tal como lo establece el Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero del

200, decreto ejecutivo 33743-COMEX-J, en su artículo 1, pensadas estas figuras jurídicas como el instrumento de regulación que tienen por objeto aprovechar las ventajas de estas formas de diferenciación de calidad para diversos productos y servicios.

La Ley 7978 de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2 define la denominación de origen: y a la indicación geográfica:

“Denominación de origen: Denominación geográfica, designación, expresión, imagen o signo de un país o región o localidad, útil para designar un bien como originario de territorio de un país, una región o localidad de ese territorio, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.”

“Indicación geográfica: Una indicación que identifica un producto como originario del territorio de un país, o de una región o una localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del bien imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación de origen.”

De las definiciones prescritas se desprende, que la protección jurídica no solo se refiere las denominaciones de origen y a las denominaciones geográficas de origen nacionales, sino también a aquellas provenientes del extranjero. Además, se determina que tales signos no solamente identifican productos, sino que también le indican al consumidor que el producto proviene de un lugar determinado.

En relación al tema de estas figuras jurídicas, Inés Ortega Samayoa, a indicado:

“al considerar las denominaciones de origen e indicaciones geográficas según su

utilización como elementos externos que identifican un producto o bien específico, pueden ser consideradas como marcas. Pero en un sentido más estricto y analizando las figuras, se reconocen sus diferencias. Verbigracia:

- a. Su titularidad: las denominaciones de origen e indicaciones geográficas no son propiedad de sujetos privados sino del Estado. Se las brinda a sus titulares por medio de una concesión, no así las marcas que pueden ser propiedad de sujetos privados (personas físicas o jurídicas).
- b. Su ciclo de vida: el de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas es indefinido, por lo que no están sujetas al procedimiento de renovación de las marcas en general. Al ser una concesión del Estado, permanecen activas mientras la Administración no considere su supresión.
- c. Designación de origen: Como denominación de origen no es posible utilizar cualquier signo, únicamente el nombre del lugar geográfico con el que el producto tiene su nexo exclusivo, a diferencia de las marcas que pueden constituirse de cualquier clase de signo. [...]
- d. Elementos esenciales distintos: estas figuras distan enormemente en cuanto a sus requisitos para poder acceder a su determinado régimen; por ejemplo, el productor que desea que su artículo sea tutelado con una denominación de origen, debe cumplir con una serie de requisitos que jamás se pueden comparar con los que debe cumplir el solicitante de inscripción de una marca. Es evidente la relación inexorable que debe existir entre el producto y su zona de procedencia, sus características únicas y la necesidad de delimitar un área específica de protección, entre muchas otras más. [...]” (Ortega Samayoa, Inés. **Marco Regulatorio de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas en el área del queso y el vino: una comparación entre Chile y Costa Rica**”. *Revista Judicial* 102, Costa Rica, diciembre 2011, página169).

Por su parte, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 74, indica:

“Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, nacionales o extranjeras, se registrarán a solicitud de uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos, que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad a la cual corresponde la denominación de origen o la indicación geográfica, o bien a solicitud de alguna autoridad pública o competente.”

El Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, decreto ejecutivo 33743-COMEX-, en el considerando II establece “Que para aprovechar las ventajas competitivas que ofrecen las indicaciones geográficas y denominaciones de origen para productos y servicios propios, se requiere contar con una regulación reglamentaria particular que permita su adecuada promoción, protección y administración.”. En relación con lo anterior, dispone su Capítulo VIII, “Del Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen Extranjeras”, artículo 21:

“Artículo 21.- Indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras. Sin perjuicio de lo establecido en acuerdos internacionales de los que Costa Rica sea parte, a solicitud de la persona legitimada el Registro inscribirá las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de productos y servicios de otros países, sujeto a lo dispuesto en los párrafos 4, 5 y 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, Ley N° 7475 del 15 de abril de 1994, publicada en La Gaceta N° 245 del 26 de diciembre de 1994 y a las disposiciones pertinentes de la Ley de Marcas y este Reglamento.

El Capítulo X del citado cuerpo reglamentario, dispone en su artículo 24 el ámbito de protección y garantías que Costa Rica otorga a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen:

“Sin perjuicio de lo previsto en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y otros acuerdos internacionales de los que Costa Rica sea parte, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen registradas de conformidad con la Ley de Marcas y este Reglamento quedan protegidas contra: a) la utilización comercial, directa o indirecta, de la denominación para los productos o servicios indicados en el registro, o para productos o servicios distintos, en la medida en que tal utilización se aprovechara de la reputación de la indicación geográfica o la denominaciones (sic) de origen; b) la usurpación, imitación, o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o servicio, o si la indicación o denominación se traduce o va acompañada de una expresión aclaratoria o desvinculante tal como: “género”, “tipo”, “método”, “estilo”, “imitación”, u otra similar;

c) el uso de cualquier tipo de indicación falsa o falaz relativa a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de productos o servicios iguales o del mismo tipo que los designados por la indicación geográfica o denominación de origen, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos o servicios de que se trate, así como la utilización de envases que por su presentación puedan causar un riesgo de confusión o de asociación con la indicación geográfica o la denominación de origen protegida, o un aprovechamiento indebido de la reputación o prestigio; y

d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen del producto o servicio. Una indicaciones (sic) geográfica o denominación de origen extranjera registrada no podrá considerarse como una denominación genérica mientras esté vigente la protección en el país de origen.

Aunado a lo anterior, tenemos que el marco jurídico costarricense atinente a signos distintivos incorpora la aplicación de tratados, acuerdos y convenios internacionales, a fin de establecer condiciones mínimas generales en función de que la actividad económica entre los países miembros se desarrolle de manera estandarizada, en resguardo de los derechos y obligaciones suscritos entre ellos, toda vez que se trata de un acuerdo de voluntades entre los Estados u otros sujetos de derecho internacional, y que implica obligatoriedad entre las partes.

Así, tenemos que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC), impone a los países miembros la obligación de establecer mecanismos de protección jurídica a las indicaciones geográficas, su artículo 22 reza:

- “1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.
2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:
 - a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
 - b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París (1967).
3. Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de

productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

4. La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio.”

Por su parte, el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las denominaciones de Origen y su Registro Internacional, introducido al marco jurídico nacional por ley 7634, vigente desde el 5 de noviembre de 1996 según decreto ejecutivo de adhesión 25839-RE, y bajo el cual se tramitó la denominación de origen ASIAGO, señala en los primeros artículos:

Artículo primero

Constitución de una Unión particular.

Protección de las denominaciones de origen registradas en la Oficina Internacional

- 1) Los países a los cuales se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unión particular dentro del marco de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial.
- 2) Se comprometen a proteger en sus territorios, según los términos del presente Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de los otros países de la Unión particular, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la « Oficina Internacional » o la « Oficina ») a la que se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la « Organización »).

Artículo 2

Definición de las nociones de denominación de origen y de país de origen

- 1) Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben Pág. 14 Voto 0722-2017 exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.
- 2) El país de origen es aquél cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquél en el cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad.

Artículo 3

Contenido de la protección

La protección será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como « género », « tipo », « manera », « imitación » o similares.

Artículo 4

Protección en virtud de otros textos

Las disposiciones del presente Arreglo no excluyen en modo alguno la protección ya existente en favor de las denominaciones de origen en cada uno de los países de la Unión particular, en virtud de otros instrumentos internacionales, tales como el Convenio de París del 20 de marzo de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial y sus revisiones subsiguientes, y el Arreglo de Madrid del 14 de abril de 1891 relativo a la

represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos y sus revisiones subsiguientes, o en virtud de la legislación nacional o de la jurisprudencia.

Tal y como se desprende de los tratados transcritos, a los que la legislación costarricense se encuentra adherida, se ha creado una obligación internacional para los países miembros del ADPIC de reconocer jurídicamente a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, lo cual se encuentra plenamente instrumentalizado en nuestra legislación nacional, a través de la Ley de Marcas y el Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, contenida en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 y dentro de ese sistema de protección es que se enmarca el caso ahora bajo análisis.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE A EFECTO DE QUE SE DECLARE LA NULIDAD DEL REGISTRO 250805 (DENOMINACIÓN DE ORIGEN ASIAGO). En el caso bajo estudio, tenemos que la representación de la empresa recurrente, alega que la oficina nacional no ha comunicado a la oficina internacional la aceptación ni consta en el expediente publicación alguna posterior a la vigencia del Arreglo de Lisboa donde tal potencial registro fuera publicado para efecto de oposiciones. Respecto, a este alegato, estima esta Instancia de alzada que la Oficina de Propiedad Industrial no se encuentra obligada a comunicar la aceptación de la denominación de origen, y muchos menos se podría decir, que es una condición sine qua non para que se considere como inscrita.

De acuerdo con lo expuesto, vale la pena señalar, que el artículo 5 inciso 3 del Arreglo de Lisboa, dispone que:

“Las Administraciones de los países podrán declarar que no pueden asegurar la protección de una denominación de origen cuyo registro les haya sido notificado, pero solamente cuando su declaración sea notificada a la Oficina Internacional, con

indicación de los motivos, en el plazo de un año contado desde la recepción de la notificación del registro, y sin que dicha declaración pueda irrogar perjuicio, en el país de referencia, a las demás formas de protección de la denominación que pudiera hacer valer el titular de la misma, conforme al artículo 4 que antecede.” (destacado en nerita no es del original).

Conforme lo establece la norma citada, se tiene que cuando las Administraciones de los países (Oficina de Propiedad Industrial) resuelven rechazar la protección de una denominación de origen cuyo registro les fue notificada, tal y como ocurre en el presente caso, dicha denegatoria debe ser notificada a la Oficina Internacional, (que de acuerdo al artículo 1 inciso 2 del Arreglo de Lisboa, es la que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), señalando las razones del porqué rechazó la denominación de origen y en plazo de un año, ya que expirado este plazo, según lo establece el artículo 4 del Arreglo de Lisboa, la declaración de la denegatoria no podrá ser interpuesta por la Administración de los países. Por lo que considera este Tribunal que dicho alegato no es admisible.

La recurrente alega también que ASIAGO es un tipo de queso genérico y que puede generar engaño pues se conoce como un tipo de queso, lo que impide a los importadores vender este tipo de queso. En razón de este agravio es importante señalar lo que indica el Registro de la Propiedad Industrial, citando la dirección electrónica, <https://www.asiagocheese.it/it/>, que “**Asiago** es un **queso véneto** con **denominación de origen** protegida a nivel **europeo**. El único asiago oficial es el que se elabora en la región alpina cerca de la ciudad de **Asiago**, en la provincia de Vicenza, en la región del **Véneto**”, tenemos entonces, que la palabra ASIAGO se debe a la denominación de origen reconocido como un queso veneciano o véneto. De manera que la denominación de origen Asiago, que protege “queso” no es genérica, y mucho menos engañosa como lo pretende el apelante, dado que ASIAGO (perteneciente a la provincia de Vicenza, en la región del Véneto”, el producto que protege se produce en una aérea específica de Italia, con materia prima específica y bajo ciertos procedimientos controlados, la denominación

consiste en la indicación de un origen, y por su definición, obviamente, debe indicar una zona geográfica de procedencia del producto, que es conocida o reconocida por el público como la zona de la cual proviene un producto igualmente reconocido por tener unas características especiales imputables a los factores naturales y humanos de la zona.

De lo anterior, tenemos que ASIAGO es un distintivo que protege “queso” formado por una sola palabra, y ella toda constituye la denominación de origen registro N° 924, que identifica el producto “queso” que se produce como se indicó en un área geográfica determinada de Italia. Por consiguiente, ASIAGO no es la forma común o genérica de llamar el producto, ASIAGO es la denominación de origen que protege dicho producto, por lo que en este caso concreto no se quebranta el artículo 75 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece:

“Artículo 75- Prohibiciones para el registro. A petición de una persona con interés legítimo o de oficio, en el Registro de la Propiedad Industrial no podrá registrarse, como denominación de origen o indicación geográfica, un signo que:

[...]

c) Sea la denominación común o genérica de algún producto. Se estima común o genérica, cuando sea considerada como tal por los conocedores de este tipo de producto y por el público en general.” (subrayado no es del texto original).

De ahí, que no puede considerarse como un signo genérico como lo pretende el apelante, y consecuentemente, tampoco resulta un signo que genere engaño. Lo indicado, aunado a que la denominación referida no ha sido declarada genérica en Italia ni tampoco en Costa Rica, por lo que es de aplicación el artículo 6 del Arreglo de Lisboa, que dispone:

“(Denominaciones genéricas). Una denominación admitida a la protección en un país de la unión particular según el procedimiento previsto en el artículo 5, **no podrá**

considerarse que ha llegado a ser genérica en el mismo, mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el país de origen.” (destacado en negrita no es del original).

Sobre los criterios vertidos por el Consorcio para Nombres Comunes de Alimentos, estos están referidos a una opinión de índole política, lo cual versa sobre lo que los miembros de dicho consorcio consideran debería ser el tratamiento en el comercio internacional de ciertos términos que se asocian a productos específicos y su origen geográfico, más este organismo no posee un rango oficial que obligue a las Autoridades Costarricense a seguir las valoraciones externadas, siendo que la presente resolución se fundamenta en la aplicación de la normativa nacional según el marco de calificación registral aplicable de acuerdo al principio de legalidad que rige la actuación de este Tribunal.

En relación al alegato que hace la apelante, que los elementos diferenciadores no están presentes en la denominación de origen y por ello no debe ser objeto de monopolización. Al respecto, es necesario indicar, que el solicitante de la nulidad de la denominación de origen ASIAGO, registro número 250805 no aporta prueba de la cual se pueda inferir, que efectivamente tal y como lo afirma, no existen elementos distintivos en la denominación objeto de debate.

Considera este Tribunal, que el argumento de la recurrente sobre la vulgarización del término ASIAGO, debido a la debilitación de la denominación, no es admisible. Esto porque de la prueba aportada, un cuadro de importaciones visible a folio 7, así como un cuadro de importaciones que consta en un CD, a folio 17, del expediente principal, no son suficientes para declarar la vulgarización a que hace referencia la apelante. El hecho de que se importe a Costa Rica queso identificado como ASIAGO y que éste no provenga de Italia, sino de los Estados Unidos de América, no apoya la tesis de la vulgarización, ya que dicho producto y en especial su marcación y en especial su etiquetado están sujetos a marcos jurídicos y situaciones de facto muy diversas,

atinentes a las particularidades de cada uno de los países en donde es producido. Los cuadros indicados informan sobre importaciones del 2013 hasta diciembre del 2014, ello, no es un parámetro suficiente para declarar a ASIAGO como un término que se ha generalizado como lo pretende la empresa recurrente. De manera, que se podría decir, que la apelante no aporta las pruebas pertinentes que demuestren fehacientemente que la denominación de origen ASIAGO, se ha debilitado en relación a su facultad distintiva, llegando a convertirse en el genérico del producto.

Es importante destacar, que afirmar que el término ASIAGO se vulgarizó es considerar que éste no es genérico, es decir, que no nació genérico, sino que éste con el tiempo se generalizó. El mismo apelante en su argumento, manifiesta, que la vulgarización estaría ligada con la debilitación de la denominación de origen, por lo que se recalca que al considerarse un término genérico no podría ser un término que se vulgarizó, ya que los términos que se vulgarizan con el tiempo no son términos considerados desde su origen como genéricos.

De conformidad con los argumentos, estima esta Instancia de alzada que lo pretendido por la empresa solicitante y a su vez apelante, respecto a que se emita el edicto de traslado y se continúe con la nulidad no es procedente, toda vez que no hay razón alguna para declarar con lugar la nulidad del registro número 250805 correspondiente a la denominación de origen ASIAGO, ya que esta se encuentra a derecho.

Consecuencia de lo expuesto, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en su condición de apoderado especial de la compañía **US. DIARY EXPORT COUNCIL**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:49:06 horas del 3 de julio del 2017, la que en este acto **se confirma**, para que se mantenga la inscripción de la denominación de origen ASIAGO, registro número 250805.

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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en su condición de apoderado especial de la compañía **US. DIARY EXPORT COUNCIL**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:49:06 horas del 3 de julio del 2017, la que en este acto **se confirma**, para que se mantenga la inscripción de la denominación de origen ASIAGO, registro número 250805. 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.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.

