

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0526- TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca de comercio “ ”

CONZORCIO MELA ALTO ADIGE, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2016-3919)

Marcas y otros signos distintivos

### *VOTO N° 0116-2017*

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del dos de marzo de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado una vez, abogado, cédula de identidad número 4-155-803, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **CONZORCIO MELA ALTO ADIGE.**, una entidad organizada y existente bajo las leyes de Italia con domicilio en Jakobistrasse, 1/A, I-39018 Terlano (Bolzano), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas once minutos treinta y cuatro segundos del nueve de agosto de dos mil dieciséis.

#### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de abril de 2016, el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, de calidades y condición indicadas



anteriormente solicitó la inscripción de la marca colectiva de comercio para distinguir respectivamente : “Manzanas producidas en Italia.” en clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 15:24:08 del 18 de mayo de 2016 le objetó las siguientes observaciones: “(...) Según lo estipulado en el párrafo segundo del artículo 37 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos la inscripción de la marca colectiva”(...) *será denegada si las características del producto se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico”* y por estar inscrita en éste Registro la Denominación de Origen: “MELA ALTO ADIGE/ SÜDTIROLER APFEL” propiedad de MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Y CONSORZIO MELA ALTO ADIGE, bajo el registro número 238727, registrada el 23/09/2014 para proteger: “Frutas, hortalizas y cereales frescos o transformados”, se determina que las características del producto a distinguir con la marca que se solicita se deben exclusivamente al medio geográfico. En virtud de lo antes expuesto, no es susceptible de inscripción registral la marca colectiva solicitada, dado que corresponde a un signo inadmisibles al transgredir el artículo 37 del Reglamento a la Ley de Marcas”.

**TERCERO.** El Registro de la Propiedad Industrial dispuso en resolución de las catorce horas once minutos treinta y cuatro segundos del nueve de agosto de dos mil dieciséis: “(...) **SE RESUELVE:** **Rechazar la marca solicitada para inscripción ”.**

**CUARTO.** Mediante escrito presentado por el apoderado de la sociedad **CONZORCIO MELA ALTO ADIGE**, el 24 de agosto de 2016 presenta ante el Registro de la Propiedad Industrial recurso de revocatoria con apelación en subsidio de la citada resolución.

**QUINTO.** A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo:

**DENOMINACIÓN DE ORIGEN MELA ALTO ADIGE/SÜDTIROLER APFEL**, inscrita en clase 47 para proteger “*Frutas, hortalizas y cereales frescos o transformados*”. Titular MINISTERIO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Y CONSORZIO MELA ALTO ADIGE ( folio 22)

**SEGUNDO HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de interés para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS ALEGATOS DE LA APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la marca colectiva con fundamento en lo señalado en el artículo 37 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos al establecer una prohibición en cuanto a la inscripción de marcas colectivas si las características de producto se deben exclusivamente al medio geográfico, es decir si se trata de una Denominación de Origen y no una marca colectiva. Agrega el a quo que se encuentra inscrita la denominación de origen **MELA ALTO ADIGE/SÜDTIROLER APFEL** cuyos titulares son MINISTERIO DELLE

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Y CONSORZIO MELA ALTO ADIGE, es decir que esa denominación de origen pertenece en cotitularidad a la empresa solicitante y protege “frutas, hortalizas y cereales frescos o transformados”.

Por su parte el representante de la sociedad recurrente manifiesta en el escrito de agravios que el Registro deniega la inscripción de la marca colectiva fundamentado en que las características se deben exclusivamente al medio geográfico y por estar inscrita la denominación de origen **MELA ALTO ADIGE/SÜDTIROLER APFEL**. Indica que la denominación de origen inscrita no es un signo idéntico a la marca colectiva solicitada que tiene otros elementos gráficos y denominativos que la distinguen, agrega que la denominación de origen inscrita se refiere al nombre de la región en el idioma italiano MELA ALTO ADIGE y en el idioma alemán **SÜDTIROLER APFEL** por cuanto en dicha región coexisten ambos idiomas, señala que la marca solicitada se hace referencia a un doble origen en primer lugar al origen geográfico por cuanto hace referencia a la denominación de origen **Südtiroler Apfel** g.g.A que designa a los productos que protege “manzanas” y los relaciona con el origen geográfico y en segundo lugar al origen empresarial por cuanto el titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas por el titular para usar la marca y que informa al público que el producto procede de una empresa o persona perteneciente a la entidad colectiva titular de la marca y aplicado sobre los mismos posee un alto grado de distintividad.

Continúa manifestando que las características del producto “manzanas” que distingue la marca colectiva **Südtiroler Apfel** g.g.A no se deben exclusivamente al medio geográfico y que según el reglamento de uso de la marca colectiva debe darse conforme al prestigio que ella goza y conforme a las condiciones que garantizan el estándar productivo y cualitativo del producto dentro del sistema integrado de producción. Concluye reiterando que las características del producto en lo relacionado con la marca solicitada, no se deben exclusivamente al medio geográfico por cuanto existe todo un sistema integrado de producción por lo que el signo no transgrede el artículo 37 del Reglamento a la Ley de Marcas.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 del 22 de febrero de 1999 y sus reformas, define el concepto de marca colectiva de la siguiente forma: “*Signo o combinación de signos cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizada por el titular para usar la marca*”. Entendiéndose por marca colectiva todo signo susceptible de representación gráfica, que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas.

La marca colectiva, como su nombre lo indica es una marca que es propiedad de muchos. O más bien, de una organización una cooperativa por ejemplo, cuyos miembros la pueden utilizar. Este uso podrá efectuarse en la medida en que los miembros respeten las condiciones establecidas para el uso por esa organización. (“Derecho de Marcas” Editorial Lexis Nexis. 4ta Edición, Jorge Otamendi.)

Al respecto la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha definido las marcas colectivas ([http://www.wipo.int/sme/es/ip\\_business/collective\\_marks/collective\\_marks.htm](http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/collective_marks/collective_marks.htm))

*“las marcas colectivas se definen comúnmente como signos que permiten distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas que utilizan la marca colectiva. El propietario de la misma puede ser una asociación de la que son miembros esas empresas o cualquier otra entidad, ya sea una institución pública o una cooperativa. El propietario de la marca colectiva es el responsable de garantizar que sus miembros cumplan ciertas normas (generalmente incorporadas en los reglamentos de uso de marcas colectivas). Así pues, la función de la marca colectiva es informar al público acerca de ciertas características del producto para el que se utiliza dicha marca. La mayor parte de los países exigen que cualquier solicitud de marca colectiva venga acompañada de una copia del reglamento que rige el uso de dicha marca.*”

*Las marcas colectivas se utilizan a menudo para promocionar productos característicos de una región. En esos casos, la creación de una marca colectiva no sólo ayuda a comercializar estos productos dentro y, en ocasiones, fuera del país, sino que proporciona un marco para la cooperación entre los productores locales. De hecho, la creación de una marca colectiva debe acompañarse del desarrollo de ciertas normas y criterios y de una estrategia común. En ese sentido, las marcas colectivas pueden convertirse en un poderoso instrumento de desarrollo local.*

*Cabe mencionar, por ejemplo, los productos que poseen ciertas características derivadas de la región en que se producen y relacionadas con las condiciones históricas, culturales y sociales de esa región. El uso de las marcas colectivas puede servir para plasmar estas características y favorecer la comercialización de los productos en cuestión, en beneficio de todos los productores.*

*Las marcas colectivas pueden utilizarse junto con la marca de fábrica de un producto determinado. De este modo las empresas pueden diferenciar sus propios productos de los de la competencia, al mismo tiempo que se benefician de la confianza de los consumidores en los productos o servicios que se ofrecen con esa marca colectiva.”*

**QUINTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el presente asunto se realiza la solicitud de la marca colectiva **Südtiroler Apfel g.g.A Südtirol (Diseño)** para proteger en clase 31 internacional “Manzanas producidas en Italia” y existe inscrita la Denominación de Origen **MELA ALTO ADIGE/SÜDTIROLER APFEL** en clase 47 para proteger “Frutas, hortalizas y cereales frescos o transformados” siendo cotitular el mismo apelante de esta solicitud. Al respecto resulta de aplicación lo dispuesto en el título IV de la Ley de Marcas, que establece que las disposiciones del título II serán aplicables a las marcas colectivas, al efecto dicha norma dispone:

“TÍTULO IV

**Marcas colectivas**

Artículo 46°- **Disposiciones aplicables.** Las disposiciones del título II serán aplicables a las marcas colectivas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este

título.”

Siendo que la valoración en cuanto las prohibiciones, también de las marcas colectivas se encuentra en el título II de la ley, disponiendo en el artículo 8 lo siguiente:

“Artículo 8º- **Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

*(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1º aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)”*

En cuanto a los requisitos de examen de la solicitud, en el artículo 37 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 30233-J, se detallan dichos requisitos, disponiendo dicha norma al efecto lo siguiente:

“Artículo 37. Examen de la solicitud. Cuando se trate de solicitudes de registro de una marca colectiva, en la que el signo haga referencia al origen geográfico, modo de fabricación, materiales empleados o a cualquier otra característica común, no podrá objetarse el registro por el hecho que el signo se estime descriptivo, siempre que no sea engañoso. Cuando la marca colectiva haga referencia a una indicación geográfica el registro será denegado si ésta se ha convertido en un nombre genérico de los productos o servicios que la marca pretende identificar. Asimismo, la inscripción será denegada si las características del producto se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico (...).

De la norma transcrita queda claro que en el presente caso existe una prohibición expresa en cuanto a la inscripción de marcas colectivas si las características del producto se deben exclusivamente al medio geográfico, nótese que tal y como lo indica el solicitante las características de las “manzanas” en el Tirol Sur (Alto Adige) obedecen además a las condiciones del medio geográfico, por tanto incurrir en la prohibición indicada.

Considera este Tribunal que el caso en análisis se evidencia la relación existente entre el producto con la zona geográfica, lo cual como bien lo señala el Registro se constata con la inscripción de la Denominación de Origen por parte del apelante y como cotitular, siendo que existe en la publicidad registral la Denominación de Origen inscrita referida justamente a frutas entre otros productos, estando incluida como fruta las manzanas solicitadas a ser protegidas por la marca colectiva, y guardando ambas similitud gráfica al contener las palabras **Südtiroler Apfel**.

En relación con los agravios del apelante relativos a que la marca solicitada no constituye una denominación de origen puesto que el producto que son manzanas no se deben al medio geográfico, se debe señalar que tal y como quedó indicado la solicitante inscribió la denominación de origen que consta bajo el registro número 238727 en cotitularidad y no como indicación geográfica para proteger frutas, dentro de las cuales se incluyen las manzanas, incurriendo así en la prohibición contenida en el artículo 37 de la Ley de Marcas tantas veces citado, razón por la cual los agravios deben ser rechazados .

**SEXTO.** Con fundamento en las consideraciones, citas legales y de doctrina que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas once minutos treinta y cuatro segundos del nueve de agosto de dos mil dieciséis, la que en este acto se confirma.



**SÉTIMO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas once minutos treinta y cuatro segundos del nueve de agosto de dos mil dieciséis, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES**

**PUBLICACIÓN DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.36**