

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2014-0140-TRA-PI-432-16-587-18



Solicitud de inscripción como denominación de origen del signo

Instituto del Café de Costa Rica, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2000-5231)

Marcas y otros signos

VOTO 0155-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y dos minutos del ocho de abril de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el ingeniero agrónomo Edgar Rojas Rojas, vecino de Alajuela, cédula de identidad 2-0303-0787, en su condición de apoderado generalísimo limitado a \$250.000 del Instituto del Café de Costa Rica (en adelante ICAFE), cédula jurídica 3-007-042037, legalmente domiciliada en San José, avenidas 18 y 20, calle 1, costado oeste de la Fábrica Nacional de Trofeos, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:27:37 horas del 9 de agosto de 2018.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LO PEDIDO, LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS

ALEGATOS DE LA APELACIÓN. La representación del ICAFE solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 3 de julio de 2000, la inscripción como denominación de origen del signo



para distinguir café.

La Autoridad Registral rechazó la inscripción por medio de la resolución ahora apelada, al considerar que es inadmisibile por los siguientes motivos, todos basados en el informe técnico elaborado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería:

1. No se puede comprobar si las características físicas y organolépticas reclamadas son objetivas y diferenciales respecto de cafés de otras zonas geográficas.
2. El pliego de condiciones deja abierta la posibilidad de usar otras variedades no especificadas más allá de café caturra o catuai.
3. No se explica cómo las características de la zona geográfica se manifiestan haciendo diferente el café de la zona de otros de las mismas variedades cosechados en otros puntos del territorio nacional.

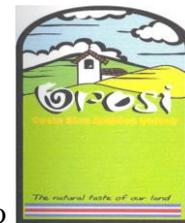
4. El pliego de condiciones indica que el beneficiado puede realizarse fuera de la zona geográfica delimitada, lo cual es contrario a la esencia del concepto de denominación de origen.
5. No se aclara cómo interactúa el factor sociocultural y humano en la calidad del café.
6. La trazabilidad propuesta es la que se da a cualquier café, y no es específica para la denominación de origen pedida.
7. En conclusión: lo solicitado no se conforma al concepto de denominación de origen contenido en la Ley de Marcas.

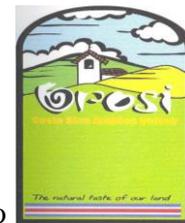
Por su parte, la representación del ICAFE, dentro de sus agravios alega que:

1. Sí existe independencia entre entes certificadores y verificadores.
2. En el pliego de condiciones se usan métodos científicos para indicar las características del producto.
3. La solicitud sí contempla la orografía, suelos, clima, hidrografía, flora natural y cultivos.
4. La delimitación del área geográfica se hará a través del posterior control de fincas.
5. El pliego de condiciones sí indica características históricas y geográficas de la zona.
6. Lo pedido sí se ajusta al concepto de denominación de origen.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación.

TERCERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que el pliego de condiciones por el



cual se solicita el otorgamiento como denominación de origen del signo , carece de una explicación del nexo causal entre los medios naturales, históricos y humanos de Orsi y la calidad que se reclama y posee el café cosechado en dicha zona geográfica (criterio técnico de fondo a folios del 285 al 360 del expediente principal).

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), una denominación de origen se define como:

“Denominación geográfica, designación, expresión, imagen o signo de un país, una región o localidad, útil para designar un bien como originario del 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.” (subrayado nuestro).

Sobre el tema, Manuel José Botana Agra indica que:

“Concebida en los términos que acaban de señalarse, es consustancial a la Denominación de Origen, que la misma comporte la existencia de un doble vínculo entre el correspondiente nombre geográfico que la constituye y el producto que con éste se individualiza. El primero de ellos es de índole geográfico: el nombre debe designar productos originarios (por su producción, cultivo, elaboración, etc.) del lugar, zona o región identificado por él; y el segundo es de carácter cualitativo, a saber: el producto designado por el nombre geográfico ha de poseer cualidades o propiedades específicas debidas exclusiva o fundamentalmente a factores naturales y/o humanos del medio geográfico de que se trate.”(**Las denominaciones de origen, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2001, pág. 22.**)

Continúa Botana Agra (págs. 34 a 36) indicando los intereses en juego tras una denominación de origen, que exponemos de forma resumida:

- “Para las empresas: diferenciación de su producto en el mercado.
- Para los consumidores: información sobre una calidad determinada del producto al consumir.
- Para el entorno comunitario: dinamismo económico y encadenamientos productivos.”

“Por su parte, la protección de las denominaciones de origen radica en que constituye información muy valiosa para los consumidores sobre el origen geográfico de los productos, así como sobre la calidad y características inherentes de los mismos, aunado a ello, las denominaciones de origen conllevan tradiciones, costumbres y modos de producción que también merecen un nivel mínimo de protección.” (**Germán Cavazos Treviño, “Vinculación de las denominaciones de origen con las marcas, las normas y estándares de calidad”, en Seminario sobre denominaciones de origen: una tradición presente en el umbral del siglo XXI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 2000, pág. 129.**)

La calidad de un producto determinada por su origen geográfico no es un asunto jurídico, sino, de hecho: es una relación que preexiste al reconocimiento que pueda hacer una autoridad gubernamental, siendo que ésta se limita a verificar su existencia para así otorgar el derecho de exclusiva. Para ello, se han creado reglas tanto en la Ley de Marcas como en el Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 del 6 de enero del 2000 (decreto ejecutivo 33743-COMEX-J, en adelante Reglamento), para que pueda la Administración Registral determinar que, en efecto, tal relación existe y objetivarla en un asiento de inscripción. Con lo anterior se busca garantizar que no haya otorgamientos banales, basados tan solo en la autopercepción que de su producto puedan tener los productores de una zona geográfica específica, y con ello darle seriedad y peso a la denominación de origen que se otorgue.

Teniendo en consideración que la definición de denominación de origen implica que la calidad y características que se reivindican del producto tienen que deberse exclusivamente a los factores históricos, naturales y humanos de la zona geográfica específica (artículo 2 Ley de Marcas), es obligatorio que el pliego de condiciones por medio del cual se gestiona la solicitud de registro indique en forma clara, no solamente cuáles son éstas (artículo 76 inciso e) Ley de Marcas), sino cómo están relacionadas, acreditando la diferencia existente con otros productos de la misma naturaleza y dejando patente el sistema de trazabilidad de cada etapa de producción.

Entonces, si bien el pliego de condiciones indica aspectos como las características del producto, las singularidades de la zona y su historia, tal y como expresa el ICAFE en sus agravios, éste es insuficiente en explicar cuál es el nexo causal entre éstos y la calidad diferenciada que reclaman tiene el café cosechado en Orosi. Además, tal y como señala el Criterio Técnico de Fondo elaborado por la Gerencia Nacional de Café del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se falla al establecer que el beneficiado se puede realizar fuera de la zona geográfica establecida ya que, si el concepto de denominación de origen implica que la calidad diferenciada debe provenir

exclusivamente del medio geográfico, entonces no puede aceptarse esa cláusula y por ende no puede otorgarse tal cual se pide.

La Administración Registral, conformada para este caso por el Registro de la Propiedad Industrial y este Tribunal, está llamada a otorgar la categoría de denominación de origen solamente a los productos que, efectivamente, logren demostrar tener características diferenciadoras provenientes exclusivamente del medio geográfico y humano en el cual se producen, erigiéndose en garante de la seriedad de los otorgamientos, y con ello dando solidez al sistema como un todo. Otorgar denominaciones de origen sin que se demuestre lo antes dicho, viene a restar seriedad al sistema, lo cual redundaría en un desprestigio para este tipo de signos distintivos originados en nuestro país.

Por todo lo anterior, resulta improcedente acoger los agravios expuestos por el apelante, debiéndose declarar sin lugar el recurso planteado.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Al no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Edgar Rojas Rojas representando al Instituto del Café de Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:27:37 horas del 9 de agosto de 2018, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción como



denominación de origen del signo . 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

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Ivc/NUB/KMC/RAP/JEAV/GOM

DESCRIPTORES.

REGISTRO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

TG: DENOMINACIÓN DE ORIGEN

TNR: 00.43.92