



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2010-0771-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica y comercio “Dos Pinos Queso Turrialba (DISEÑO)”

COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R. L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 1040-08)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 100-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas con cinco minutos del tres de agosto de dos mil once.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Dennis José Aguiluz Milla**, mayor, bínubo, Abogado, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número 8-0073-0586, en su calidad de Apoderado Especial de la **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R.L.**, con cédula de persona jurídica número 3-004-045002, domiciliada en Alajuela, El Coyol, 5 kilómetros al oeste del Aeropuerto Juan Santamaría junto a la Zona Franca BES, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con treinta y un minutos y cincuenta y dos segundos del veintitrés de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 07 de febrero de 2008, el señor Jorge Pattoni Sáenz, mayor, casado una vez, Ingeniero Mecánico, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0398-0416, en representación de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Dos Pinos Queso Turrialba (Diseño)”**, en clase 29 de la



Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “queso”. Se hace reserva de los colores verde, amarillo y gris.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:25:26 horas del 15 de julio de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria que no reúne los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario, motivo por el cual no es susceptible de inscripción registral, ya que corresponde a un signo inadmisibles por razones intrínsecas por transgredir los artículos 3 y 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las doce horas con treinta y un minutos y cincuenta y dos segundos del veintitrés de junio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial por considerar que la marca propuesta transgrede el artículo 7, que regula marcas inadmisibles por razones intrínsecas, inciso j), así como el artículo 72 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de julio de 200, el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en representación de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 8 de noviembre de 2010, una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las 08 horas con 30 minutos del 13 de octubre de 2010, expresó agravios.

QUINTO. 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo



legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazo la solicitud de inscripción de la marca “DOS PINOS QUESO TURRIALBA (DISEÑO)” para proteger queso en la clase 29, por considerar que transgrede los artículos 7 literales j) y 72 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la apelante, mediante escrito presentado el 08 de noviembre de 2010, manifiesta que ya tiene una inscrita una etiqueta anterior, bajo las citas 144042, y que lo que debe ser protegido para la marca propuesta son los términos “Dos Pinos” ya que su uso sin lugar a dudas señala al consumidor el lugar de procedencia del queso, sea “Dos Pinos”, pues los vocablos “QUESO TURRIALBA” no forman parte de la protección marcaria, son de uso común, y a que se tratan del nombre común del producto, tal y como lo establece la ley en su artículo 7 párrafo final.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 2, define el término marca y lo considera como “*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra*”. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable que es su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el



consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

La marca solicitada contrario a lo que indica el apelante, no contiene los elementos necesarios que permita al consumidor medio poderla adquirir sin problema alguno por tratarse de un producto de adquisición y consumo masivo. A pesar de que el signo solicitado es para proteger únicamente queso, con lo cual supuestamente adquiriría la distintividad pedida en el inciso g) y párrafo final del artículo 7 de la citada normativa, la misma contiene términos que la hacen engañosa conforme lo establece ese mismo numeral inciso j), ya que dentro de su contenido y como frase que se pretende proteger, indica “*Queso Turrialba*”, elemento denominativo que podría constituir un engaño para los consumidores quienes esperan que los productos que llevan esa designación tengan esa condición o calidad, la cual no tiene, por estar la fábrica ubicada en El Coyo de Alajuela, según consta en la solicitud a folio 2, por lo que tal elemento no añade nada al carácter distintivo que debe poseer la marca. Vale aclarar, que la utilización en la marca propuesta de la frase “Queso Turrialba”, hace referencia a la indicación o procedencia geográfica del producto, pues se trata conforme el artículo 2° de la Ley de Marcas de un nombre geográfico (país, región o ciudad), sea para el caso concreto un tipo de queso originalmente producido en el Cantón de Turrialba de nuestro país, lo que es así entendido por el común de los consumidores, lo cierto es que por disposición expresa del artículo 72 de nuestra Ley de Marcas se prohíbe el uso de tales referencias geográficas al indicar:

“Artículo 72.- Utilización en la publicidad. No podrá usarse, en la publicidad ni en la documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios, una indicación susceptible de causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de los productos, por no ser originarios del lugar designado por la



indicación geográfica, o bien, aún cuando se indique el origen verdadero del producto o servicio pero igualmente genere confusión en el público. Tampoco se permitirá en el registro de marcas el empleo de expresiones tales como: “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas.”

La marca propuesta a criterio de este Tribunal, resulta engañosa por utilizar una procedencia que no es cierta y asimismo infringir la norma antes citada.

Por todo lo anterior, bien hizo el Registro en rechazar la inscripción del signo propuesto, resolución que es avalada por este Tribunal por encontrarse ajustada a Derecho, conforme así ha sido analizado con fundamento en los artículos 7 inciso j) y 72 de la citada Ley.

Conforme a lo expuesto y con fundamento en la legislación citada, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación, interpuesto por el Licenciado Dennis Aguiluz Milla, en su condición de Apoderado Especial de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con treinta y un minutos y cincuenta y dos segundos del veintitrés de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

CUARTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO



Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en su condición de Apoderado Especial de la **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con treinta y un minutos y cincuenta y dos segundos del veintitrés de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor:

MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55