



**RESOLUCION DEFINITIVA.**

**Expediente No. 2009-1084-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica “KESOTURRIALBA”**

**DENIS FABIÁN TORUÑO SÁNCHEZ, Apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 5293-07)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No. 116-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas cincuenta minutos del primero de febrero de dos mil diez.***

Recurso de Apelación, interpuesto por el señor Denis Fabián Toruño Sánchez, mayor, casado una vez, empresario, vecino de San José, de nacionalidad nicaragüense y con cédula de residencia 270-98681-39769, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, trece minutos, treinta y cuatro segundos del ocho de setiembre de dos mil nueve.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 18 de mayo de dos mil siete, el señor Toruño Sánchez, de calidades indicadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “**KESOTURRIALBA**”, en clase 29 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: “*Queso e imitaciones de queso, natillas.*”

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, trece minutos, treinta y cuatro segundos del ocho de setiembre de dos mil nueve,



rechazó la solicitud de inscripción de la marca dicha, la que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**TERCERO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, 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. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL RECURRENTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca por considerar que está conformada por palabras genéricas y de uso común y por lo tanto no es susceptible de apropiación por un particular, además, que en relación con los productos a proteger, resulta engañosa por cuanto el lugar de producción de los productos a comercializar es totalmente diferente al mencionado en el signo. Asimismo, dicho signo carece de distintividad por cuanto el significado de los términos que los conforman es ampliamente conocido por la población costarricense. Por ello contraviene el artículo 7 en sus incisos g), j) y l) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apelante manifiesta que la marca solicitada no es QUESO TURRIALBA sino KESOTURRIALBA, como lo afirma el Registro, el cual no es genérico ni conduce a engaño por cuanto se trata de una marca novedosa, original y suficientemente distintiva para los productos que pretende proteger.



**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Tal como lo indica el Registro en la resolución recurrida, 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.

Si observamos el signo propuesto “**KESOTURRIALBA**”, no tenemos que hacer gran esfuerzo para imaginar lo que la misma marca propone, pues a pesar de la variación de la letra “**Q**” por una “**K**”, es evidente que el término es “**QUESO**” y no como lo pretende el recurrente, máxime si los productos que protege son queso e imitaciones de queso. Lo anterior aunado a que, la segunda parte contenida en el signo “**TURRIALBA**” hace referencia al Cantón Quinto de la Provincia de Cartago, que es común y ampliamente conocida por la fabricación de quesos de una determinada calidad, producido bajo un procedimiento y condiciones muy específicos. Con ello, el signo distintivo concede características especiales del producto, es decir da la idea de que lo ofrecido es “*queso tipo turrialba*”, término por demás muy conocido en nuestro medio.

Y es que el término “*queso Turrialba*” se asocia directamente a la zona de Santa Cruz de Turrialba, así lo afirma la “**Consultoría realizada para la FAO y el IICA en el marco del estudio conjunto sobre los productos de calidad vinculada al origen**” realizada por Marvin Blanco, PRODAR IICA, en colaboración con Leonardo Granados en Diciembre del año 2007,



la que puede ser consultada en la página de internet:

([www.fao.org/ag/agn/agns/.../Turrialba/Queso\\_CostaRica](http://www.fao.org/ag/agn/agns/.../Turrialba/Queso_CostaRica) ), en la cual se indica:

*“...Tradicionalmente en Costa Rica el queso blanco se clasifica en los siguientes tres grupos denominados de acuerdo a la zona geográfica que los elabora:*

- *“Queso Turrialba”, queso fresco, algo húmedo y grasoso.*
- *“Queso Bagaces”, queso seco y salado.*
- *“Queso Zarcero”, queso hilado, algo elástico, también denominado “queso Palmito”.*

*El “Queso Turrialba” ha sido fabricado tradicionalmente en Santa Cruz de Turrialba, región caracterizada por una creciente actividad agropecuaria centrada en la ganadería de leche, cuyo origen coincidió con la colonización agrícola de la zona hace más de 100 años. En general, un alto porcentaje del queso fresco consumido a nivel nacional proviene de esta región, ubicada en las faldas del Volcán Turrialba.*

(pág 4)

(...)

#### *Descripción general*

*El queso Turrialba es un queso natural, fresco, semi-duro, bajo en grasa, de color blanco cremoso a amarillo cremoso, de aroma suave con recuerdo a la leche de procedencia, obtenido a partir de leche de vaca natural, cruda o pasteurizada, a través de métodos de fabricación tradicionales, conservando el sabor, aroma y características propias de la leche natural de la región donde se produce.*

*(De acuerdo a la Norma oficial para queso de Costa Rica (MECI-1988), el queso Turrialba se clasifica como un queso, “fresco. semi-duro y bajo en grasa.”)*

#### ***Caso Estudio Del Queso Turrialba***



*El Turrialba maduro, ha acentuado estas características, al haber sido sometido a un proceso de maduración natural de 15 a 30 días de duración en queserías ubicadas en la región delimitada, que le otorgan unas características específicas de calidad.*

*Ambas categorías podrán llevar la mención de “queso artesano” entendiéndose como tal el queso elaborado en la propia finca del productor principalmente con mano de obra familiar y mediante un proceso manual, utilizando leche íntegra, procedente del ordeño de vacas de la propia finca del fabricante...” (Páginas 27 y 28)*

Es por eso, que aunque el apelante sostenga que lo solicitado es la inscripción del signo **“KESOTURRIALBA”**, resulta clara la intención de imitar y lograr un aprovechamiento infundado de la fama y calidad de que goza el queso producido en esa región. Si bien el operador jurídico al momento de estudiar la marca no debe de descomponer la misma, sino que debe de analizarla en su conjunto, lo cierto, que en el caso concreto, el signo sin necesidad de realizar esa acción, despliega esa particularidad que hace que carezca de aptitud distintiva respecto de los productos a proteger, pues el vocablo con el cual inicia la marca propuesta **“keso”**, definitivamente evoca la palabra **“QUESO”**, conllevando de ese modo a engaño, ya que el público consumidor adquiriría los productos que se protegen con la idea de que es queso Turrialba, siendo aplicables tal como lo indica el Registro, los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la citada Ley de Marcas. De ese modo el Tribunal considera que lo resuelto por el Registro se encuentra ajustado a Derecho, considerando que no es de recibo lo alegado por el recurrente.

**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a lo expuesto, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Denis Fabián Toruño Sánchez en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, trece minutos, treinta y cuatro segundos del ocho de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma, rechazando la solicitud de inscripción de la marca **“KESOTURRIALBA”**.



**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el señor **Denis Fabián Toruño Sánchez** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, trece minutos, treinta y cuatro segundos del ocho de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma, rechazando la solicitud de inscripción de la marca “**KESOTURRIALBA**”.

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.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*M.Sc. Norma Ureña Boza*



**Descriptor:**

- Marca Intrínsecamente Inadmisible
- TE: Marca con falta de distintividad y engañosa
- TG: Marcas Inadmisibles
- TNR: 00.60.55