



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2015-0204-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica y comercio “*QUESO TURRIALBA CON PROBIÓTICOS DEL PRADO*”

SIGMA ALIMENTOS COSTA RICA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2014-10299)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 383-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del catorce de junio de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación, interpuesto por la **Licenciada Alejandra Castro Bonilla**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-880-194, en calidad de Apoderada Especial de **SIGMA ALIMENTOS COSTA RICA, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-039749, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:22:24 horas del 2 de febrero de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 25 de noviembre de 2014, la **Licenciada Alejandra Castro Bonilla**, en la representación indicada solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**QUESO TURRIALBA CON PROBIÓTICOS DEL PRADO**”, en clase 29 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “*quesos*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:22:24 horas del 2 de febrero de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar de plano la solicitud presentada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, la Licenciada Castro Bonilla, en la representación indicada, interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución referida y en razón de ello conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del 12 de julio al 1° de setiembre del 2015.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho con tal carácter y de interés para la resolución de este asunto, el siguiente:

1) Inscripción de la Denominación de Origen “**QUESO TURRIALBA**” bajo el Registro No. **222520** a nombre de la Asociación de Productores Agropecuarios de Santa Cruz de Turrialba desde el 06 de noviembre de 2012, para proteger queso, (ver folio 100), con el siguiente diseño:





2) Que la empresa solicitante, Sigma Alimentos de Costa Rica, S. A. tiene su domicilio en el Roble de Alajuela, del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría 4 kilómetros al oeste, (ver folios 1 y 3).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la frase ***“QUESO TURRIALBA CON PROBIÓTICOS DEL PRADO”*** como marca para proteger queso en la clase 29, por considerar que transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el literal 24 inciso e) de su Reglamento, en razón de que se encuentra inscrita la **Denominación de Origen “QUESO TURRIALBA”**, ya que al realizar un análisis comparativo de ambos signos se evidencia semejanza a nivel fonético, dado que tienen en común la expresión “QUESO TURRIALBA” que es el término predominante en ambos, lo cual puede provocar confusión en el consumidor medio, quien podría asumir que tienen el mismo origen empresarial, e incluso que ahora el queso es con probióticos. Asimismo, a pesar que el término EL PRADO tiene aptitud distintiva en relación al producto que se pretende proteger, esto no elimina el riesgo de confusión en el signo, en vista de que hay similitud ideológica porque le indica al consumidor que el producto es originario de Turrialba, provocando también cierto grado de asociación ya que el objeto de protección es de la misma naturaleza. Advierte el Registro que no puede pretender el apelante que mediante la contestación de una objeción al registro del signo propuesto, se desacredite un signo que ya está registrado.

Inconforme con lo resuelto, la parte apelante indica que sus agravios se fundamentan en el artículo 15 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), los artículos 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento, así como el artículo 6 del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Basa su agravios en una crítica directa al registro 222520 de la



Denominación de Origen “QUESO TURRIALBA”, manifestando que el Registro comete un importante error al conceder la denominación de origen del “Queso Turrialba” a favor de la Asociación de Productores Agropecuarios de Santa Cruz de Turrialba, debido a que esta denominación de origen QUESO TURRIALBA es de origen genérico, porque hace uso propio del lenguaje costarricense para referirse a un tipo de queso suave, blanco, tierno y bajo en grasa y no de su origen, por ello los costarricenses lo conocen por su tipo y no lo identifican y asocian ya con una zona, sino por sus peculiares características. Por ello ese denominativo no puede ser monopolizado por un solo grupo en forma exclusiva. En este sentido, afirma que la marca violenta los presupuestos de Exclusividad y Territorialidad, que son elementos identificadores de una Denominación de Origen. Asegura que al haberse registrado como denominación de origen una imagen y no una frase denominativa, tal registro protege solo esa imagen y no así la frase “Queso Turrialba”. Adicionalmente manifiesta que la resolución dictada por el registro de la Propiedad Industrial de las 15:26:38 horas del 22 de setiembre de 2011, mediante la cual concedió la denominación de origen a favor de la Asociación de Productores Agropecuarios de Santa Cruz de Turrialba, adolece de nulidad absoluta, porque el estudio que le dio base, no logra probar la existencia de características intrínsecas del queso que lo vincule exclusivamente a la zona de Turrialba. Con fundamento en dichos agravios, solicita se declare con lugar su recurso de apelación, revocando así la resolución recurrida dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, para que así se acepte la solicitud de inscripción de la marca QUESO TURRIALBA CON PREBIOTICOS DEL PRADO en clase 29 a favor de su representada y en consecuencia se continúe con los procedimientos de registro y se emita la correspondiente orden de publicación de edicto. Dentro de su escrito de agravios, la representación de la empresa recurrente aporta como pruebas nuevas: **a) un Estudio Técnico** elaborado por el tecnólogo de alimentos Lic. Edgar Gutiérrez Font, mediante el que pretende impugnar el estudio que sustentó el otorgamiento de la denominación de origen “Queso Turrialba” (Diseño) número de registro 222520 y **b) un Estudio de Mercadeo**, con el que pretende demostrar el significado genérico de la palabra Turrialba para el consumidor.



CUARTO. MARCO LEGAL. A efecto de ubicar la normativa atinente al caso concreto, se expone de seguido el marco legal utilizado por este Tribunal para resolver el presente asunto, utilizando como eje central de este análisis los diferentes convenios internacionales suscritos por nuestro país, así como la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), la cual en su artículo 2 define el término marca 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 necesariamente debe de tener el signo y que permite su distinción de otros que se encuentren en el mercado, haciendo posible que el consumidor diferencie y seleccione los productos o servicios que refiera, sin que llegue a confundir éstos, o sus características esenciales o primordiales.

Por otra parte, en este mismo artículo se define la denominación de origen como una *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.*

De tal modo, un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las **causales intrínsecas o extrínsecas**, establecidas básicamente en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas, que puedan impedir su registro.

En el mismo sentido del artículo 2º, la Ley de marcas en su artículo 3 estipula cuáles son los signos que pueden constituirse como marca, a saber, cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir bienes o servicios. Sin embargo, en su párrafo segundo establece una limitación, advirtiéndolo que:

Artículo 3: [...] Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos,



nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas...” (agregado el énfasis).

Adicionalmente, dentro de las **causales intrínsecas de inadmisibilidad** establecidas en el **artículo 7** de la Ley de Marcas encontramos las prohibiciones de los incisos j) y l), a saber, que *“pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica (...) del producto o servicio de que se trata.”* (inciso j) y *“una indicación geográfica que no se adecúe a lo dispuesto en el párrafo 2do del artículo 3º de la presente ley.”* (inciso l), esto es, que *“su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia (...) de los productos o servicios...”*

Aunado a lo anterior, tanto esa prohibición expresa a usar en las marcas términos que refieran a una procedencia geográfica falsa, como otros aspectos relativos al reconocimiento y protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, nacionales y extranjeras, se encuentran reguladas en el **Decreto No. 33743**, que es **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**, vigente desde el 17 de mayo de 2007.

En este Reglamento se establecen las normas que permiten la adecuada promoción, protección y administración de las Denominaciones de Origen, con el fin de aprovechar las ventajas competitivas que éstas ofrecen. Tal es el caso de lo dispuesto en su artículo 24, en donde se define el **alcance de la protección** que se concede con el registro de las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen:

“Artículo 24. Protección. 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 las denominaciones de origen;

(...)

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...” (agregado el énfasis)

Como vemos, en nuestro Ordenamiento Jurídico se brinda una protección de carácter amplio y especial a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, dados los beneficios que con ellas pueden conseguir los grupos de productores, fabricantes o artesanos que se encuentren ligados a una región o localidad específicos y cuya actividad productiva cumpla con las condiciones establecidas en su registro.

Por otra parte, respecto de la inadmisibilidad por derechos de terceros (**causales extrínsecas**), los incisos a), b) y g) del **artículo 8** de la Ley de Marcas disponen que:

“Artículo 8. 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.

b) Si el uso del signo es susceptible de **causar confusión**, por ser 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 o productos o servicios **diferentes, pero susceptibles de ser asociados** con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

(...)

g) Si el uso del signo **afecta el derecho al nombre**, la imagen o el prestigio de una **colectividad local, regional o nacional**, salvo si se acredita el consentimiento expreso de la autoridad competente de esa colectividad...” (Agregado el énfasis).

Las reglas para calificar la semejanza entre signos están reguladas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, indicando en lo que interesa:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

(...)

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;



- e) *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;*
- f) *No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios...*”

QUINTO. SOBRE EL FONDO. DEL CASO CONCRETO. La parte apelante afirma que el fundamento legal de sus agravios se encuentra en el artículo 15 del ADPIC, los artículos 2 de la Ley de Marcas y el 24 de su Reglamento, así como el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Al respecto, cabe destacar que la definición de marca contenida en el artículo 15 del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), no modifica la metodología de diferenciación establecida por nuestro Registro de la Propiedad Industrial y advertida en el artículo 24 del Reglamento citado.

Asimismo, el artículo 6 quinquies del Convenio de París en su inciso B,2), en lo que aquí interesa indica que “...no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: (...) 2.- cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar (...), el lugar de origen de los productos...”

De este modo, es claro que toda la normativa en que funda la apelante su recurso es precisamente aplicable al signo pretendido como **causales intrínsecas de irregistrabilidad**, toda vez que la expresión “QUESO TURRIALBA CON PROBIÓTICOS DEL PRADO” hace referencia directa a un origen geográfico que no corresponde, ya que la empresa o establecimiento comercial está “...domiciliado en el Roble de Alajuela, del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría 4 kilómetros al oeste...” (ver folios 1 y 3), dado lo cual entra dentro de las causales



intrínsecas de irregistrabilidad porque violenta los artículos 3 y 7 (incisos j y l) de la Ley de Marcas, en cuanto refiere al nombre geográfico de una localidad nacional, creando confusión respecto de su procedencia, por no ser los productos que pretende proteger originarios de esa localidad.

Respecto de lo alegado por la representación de la empresa recurrente, advierte este Tribunal que la denominación de origen QUESO TURRIALBA no fue concedida a un producto cuya denominación es de origen genérico. De dichos alegatos se evidencia que la apelante confunde marca con denominación de origen, conceptos legales diferentes en su contenido y alcances, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Marcas.

De tal modo, lo que se protegió con la denominación de origen son quesos con ciertas características y que provienen de la localidad de Santa Cruz de Turrialba, Cartago, Costa Rica, siendo que en tiempo y forma la empresa ahora solicitante pudo haber ejercido su oposición a la denominación de origen de marras, mediante los medios probatorios y técnicos que hubiese considerado necesarios y oportunos.

Y es que, aún en el caso de que fuera posible suponer que lo protegido con la Denominación de Origen relacionada es un *tipo* de queso, y no su origen y características ligadas a éste, tampoco resultaría admisible el signo propuesto por Sigma Alimentos, S. A. toda vez que no es legalmente posible el registro de una marca, o el uso en su envase y publicidad, de elementos que refieran al origen o naturaleza de un producto de características esenciales iguales o *del mismo tipo* que los ya protegidos con la denominación de origen QUESO TURRIALBA, ya que esto puede causar un riesgo de confusión o de asociación con este derecho marcario ya protegido, o bien un aprovechamiento indebido de su reputación y prestigio, lo cual infringe lo dispuesto 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, citado en el Considerando que precede.



Llama la atención de este Tribunal que la mayor parte de los alegatos esgrimidos por la apelante se refieren a la eventual nulidad absoluta del registro **No 225520** a favor de la Asociación de Productores Agropecuarios de Santa Cruz de Turrialba. No obstante, no puede pretender la parte interesada encontrar respuesta a ese agravio en esta sede administrativa, porque procesalmente no es ésta la vía procedente, ya que debió intentarlo ante la autoridad que dictó ese acto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 162 y 163 en relación al 173 de la Ley General de la Administración Pública, así como el artículo 37 de la Ley de Marcas en concordancia con los artículos 48 y 49 de su Reglamento. Lo anterior en virtud de que este Tribunal carece de competencia para declarar la nulidad del acto administrativo que concedió el referido derecho.

En este orden de ideas, respecto de la **declaratoria de nulidad de una denominación de origen o indicación geográfica**, el artículo 81 de la Ley de Marcas dispone que puede hacerse a solicitud de cualquier sujeto con interés legítimo, siempre que se logre demostrar que está comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en su artículo 75, o bien, que se usa en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la inscripción respectiva, según lo dispone el inciso a) del artículo 78 de esa misma Ley.

En idéntico sentido el Capítulo VII del Decreto No. 33743, que establece el “**Procedimiento de Anulación**” del registro de una indicación geográfica o denominación de origen, en su artículo 20 dispone que “*Todo interesado podrá denunciar al Registro cuando la indicación geográfica o la denominación de origen se encuentre comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en la Ley de Marcas...*”, y que en dicho procedimiento se deben observar las disposiciones de los artículos 81 y 84 de la Ley de Marcas, así como los artículos 48 y 49 de su Reglamento.

A estos efectos, con la prueba aportada por la recurrente no se logra demostrar que la denominación de origen con registro número 222520 incurra en las prohibiciones del artículo 75 de la Ley de Marcas, o que su uso en el comercio no corresponda con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 78. De este modo, estos elementos probatorios no aportan claridad sobre lo fundamentado por el Registro de la Propiedad Industrial para concederla, de modo que no es un



problema de marcas, sino que es una situación jurídica establecida y amparada por la Ley y su Reglamento. De tal manera, coincide este Tribunal con lo manifestado por la Autoridad Registral en el sentido de que no puede la recurrente pretender que con la contestación a la objeción al registro de su marca QUESO TURRIALBA CON PROBIÓTICOS DEL PRADO, sea desacreditado un signo ya registrado, especialmente en este caso que se trata de una indicación geográfica que cuenta con una protección especial.

Advierta la parte apelante que ya la denominación de origen que pretende impugnar por esta vía pasó por el tamiz de la calificación registral, por ello, tratándose de un derecho marcario registrado, es oponible frente a terceros en virtud de los efectos que le confiere la publicidad material registral, siendo que la eficacia de su registro se mantiene mientras no se cancele. Así, la argumentación del Registro de la Propiedad Industrial no resulta subjetiva, ni carente de derecho, toda vez que la inscripción válida de un derecho marcario tiene como efecto el otorgar el derecho exclusivo de utilización y exclusión.

Por otra parte, el artículo 15 del acuerdo ADPIC establece, en su punto 1, una definición de marca de fábrica o comercio **sin hacer referencia a las controversias marcas-denominaciones de origen**, las cuales están reguladas en su artículo 22 el cual, en lo que aquí interesa dispone:

“Artículo 22. Protección de las indicaciones geográficas.

(...)

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.” (agregado el énfasis)



Respecto de las marcas que incluyen una indicación geográfica, el doctrinario español Manuel Lobato afirma que “...*la prohibición de marcas que indiquen la procedencia geográfica se inserta dentro de la prohibición de registro de signos descriptivos...*”, siendo que en la aplicación de esta prohibición se exige que esa indicación de procedencia sea veraz, es decir que no sea falsa o engañosa, y que la marca no esté compuesta exclusivamente por la indicación de procedencia geográfica. En virtud de ello, afirma Lobato, “...*sería registrable un término descriptivo del origen geográfico acompañado de un elemento distintivo, (...) pero no lo sería si a la indicación geográfica se le añadiera un término banal o genérico (...)*.” (Manuel Lobato. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Civitas Ediciones, S. L., Primera Edición 2002 p.p. 230-231).

En su Comentario a la Ley de Marcas, Lobato refiere a tres tipos de marcas geográficas, a saber:

- 1) Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas**, las cuales solamente pueden ser registradas por los legitimados para utilizarla, a saber, vinicultores, agricultores, etc de la zona que abarca su registro y con la autorización del Consejo Regulador de la denominación de origen.
- 2) Indicaciones de procedencia geográfica**, que identifican un producto como originario del territorio o región determinado cuando su calidad, reputación o características sean imputables fundamentalmente a su origen geográfico, siendo éstas aplicables también a servicios financieros e industriales y no solo a productos agropecuarios naturales y artesanales, que han sido los que usualmente han dado nombre y reputación a ciertas regiones o localidades y que, en todo caso, tienen una protección superior.
- 3) Alude a la distinción entre denominaciones de procedencia geográfica directas e indirectas**, en donde las primeras consisten en un nombre o una denominación geográfica y las segundas refieren a signos o símbolos que son percibidos por el público consumidor como tal indicación de procedencia al producirse una asociación, casi de forma inmediata, con una localidad o zona geográfica determinada, tales como banderas, escudos, edificios característicos, trajes regionales, festividades y santos, etc. (Ibídem p.p. 231-233).



Queda claro entonces que para que sea admitida una indicación, en cualquier signo marcario, de una determinada procedencia geográfica, debe ésta corresponder realmente a ese origen y ese signo marcario puede ser utilizado únicamente por quienes provengan de ese mismo lugar, siendo que, de acuerdo a nuestra normativa en esta materia, no resultaría admisible salvo que resulte suficientemente distintivo y su uso no provoque confusión respecto de su verdadero origen, esto es, que no sea engañoso respecto de su procedencia geográfica.

Respecto a la **colisión de marcas geográficas con denominaciones de origen**, agrega Lobato: *“...El caso más claro de marca rechazable por su carácter descriptivo del origen geográfico es el de las marcas que contienen o consisten en una denominación de origen. En este supuesto se incide no sólo en una prohibición absoluta de registro (...), sino también en una prohibición relativa por colisión con un derecho de propiedad industrial protegido (la denominación de origen)...”*. (Ibídem p. 233).

Asimismo, dentro de los supuestos de esta colisión, aborda este autor las marcas geográficas ligadas al producto, aseverando que *“... Las marcas geográficas ligadas al producto o servicio característico de la zona son el supuesto prototípico de marca descriptiva del origen de los productos o servicios. En este sentido, no son admisibles (...) marcas que exclusivamente denoten el origen geográfico ligado al producto o al servicio, cuando dicho origen suponga una reputación. En sentido contrario, sí serían admisibles las marcas cuyo distintivo no consistiera sólo en una indicación geográfica, sino que tuviera otros elementos suficientemente distintivos (...). En estos supuestos y de utilizarse en el distintivo una denominación de origen o una indicación geográfica protegida se deberán contar con la autorización correspondiente. (...) Finalmente, se exige que la marca geográfica sea veraz, esto es, que no sea falsa o engañosa por haber sido solicitada o inscrita por alguien que no esté vinculado a dicha zona geográfica...”* (Ibídem p.p. 236-237)

Aplicado lo anterior a las **causales extrínsecas de inadmisibilidad**, que pueda presentar el signo propuesto, advierte este Tribunal que la marca **“QUESO TURRIALBA CON**



PROBIÓTICOS DEL PRADO”, solicitada por la empresa SIGMA ALIMENTOS COSTA RICA, S.A., cuya finalidad es la protección de **queso**, está compuesta por los términos **QUESO** y **TURRIALBA**, agregando la frase **CON PROBIÓTICOS DEL PRADO**, siendo que esta última frase no podría considerarse un elemento fuerte, suficientemente distintivo, al grado de tener la capacidad de agregarle esa característica al signo. Por ello, considera este Órgano de Alzada que no puede ser admitida para su registración, en razón de que existe una Denominación de Origen inscrita en el país con el nombre “QUESO TURRIALBA” desde el día 06 de noviembre de 2012, e igualmente para proteger queso, ya que ésta es objeto de protección en los términos que dispone el numeral 3) del artículo 22 del ADPIC transcrito líneas atrás.

Adicionalmente, la marca propuesta afecta derechos conferidos a otros titulares porque, en aplicación de las reglas para calificar semejanza del **artículo 24** del Reglamento a la Ley de Marcas, al examinar y confrontar ambos signos, sea, la marca solicitada **“QUESO TURRIALBA CON PROBIÓTICOS DEL PRADO”** con la denominación de origen **“QUESO TURRIALBA”**, en base a la impresión gráfica, fonética e ideológica que producen (inciso a del artículo 24 del Reglamento) y en la forma que normalmente se comercializan (inciso d), es claro que resultan mayores sus semejanzas que sus diferencias (inciso c), especialmente porque ambos signos refieren al mismo producto (inciso e), dado lo cual es muy probable que el consumidor haga una asociación entre ellos y por ello existe un alto riesgo de que se produzca confusión o error (inciso f).

En virtud de lo anterior, el signo propuesto infringe también el artículo 8 de la Ley de Marcas en sus incisos a), b) y g) en razón de que es similar a un signo inscrito y en uso en el comercio, y que el hecho de otorgar exclusividad a favor de la solicitante podría afectar el derecho que tienen los habitantes de esa zona a utilizar ese nombre, así como la imagen y prestigio de esa localidad, dado que el queso producido por Sigma Alimentos Costa Rica, S. A. no proviene de dicha región, lo que provocaría un perjuicio para la Denominación de Origen ya inscrita y que pertenece a esa comunidad. Asimismo, de admitirse ese registro resultaría engañoso respecto del origen y procedencia de los productos, haciendo creer al consumidor que el queso



comercializado por esta empresa es producido u originario de la zona de Turrialba y por lo tanto cumple con las características de la Denominación de Origen, lo cual no es así.

Además, debe hacerse especial énfasis en que al contener el signo propuesto el término “**CON PREBIÓTICOS**”, adolece también de una prohibición de carácter intrínseco cuando agrega el término “Turrialba” y afirma tener “prebióticos”, por lo que deviene en un signo engañoso, de conformidad con el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que señala:

“...Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

j. Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”

Debe recordarse que el sistema registral tiende a garantizar y a ofrecer **Seguridad Jurídica** en el nacimiento, transformación, extinción de derechos, obligaciones o expectativas de derecho; tanto para los interesados como para los terceros, que pueden encontrar en el registro todo lo concerniente a sus intereses particulares, tal como lo expresa el artículo 1° de la Ley 3883, que es la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

Esa Seguridad Jurídica se basa fundamentalmente en la **Publicidad Registral**, que no es una publicidad pura y simple o mera publicidad noticia, sino una **publicidad material**, con efectos ante terceros, dentro de los cuales se encuentran la **fe pública registral** y la **oponibilidad**. Principios Registrales que no son ajenos al Derecho Marcario, lo cual se evidencia en lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas, que delimita los derechos conferidos a su titular con la inscripción de los diferentes tipos de signos distintivos,

Como se advierte, al ámbito de protección que ofrece la oponibilidad en materia de marcas es muy amplio, ello aplicado al caso concreto; en estricta concordancia con el artículo 24 del



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, evidencia que el acto de registro de una Denominación de Origen tiene como **efecto material**, el otorgar la **exclusividad** a su titular, permitiéndole defender su derecho de propiedad sobre el bien jurídico protegido, de cualquier otro que pretenda inscribir o utilizar en el comercio un signo marcario igual o similar al suyo, así como usarlo en la publicidad y/o fabricar etiquetas, envases o envolturas u otros materiales que lo reproduzcan o lo contengan, cuando ello pueda **producir en los consumidores** confusión y/o un riesgo de asociación, o pueda provocarle a su **titular** un daño económico o comercial injusto, o se genere un aprovechamiento indebido del prestigio del derecho marcario concedido, siendo que el caso bajo estudio, de admitir el signo solicitado se materializarían los supuestos previstos en el citado artículo 25 de la Ley de Marcas y en el artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 33743.

Por todo lo anterior, bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar la inscripción de **“QUESO TURRIALBA CON PROBIÓTICOS DEL PRADO”** en aplicación de las citas doctrinarias y normativa transcrita, y en este sentido comparte este Tribunal lo resuelto por esa Autoridad al considerar que se encuentra ajustado a Derecho, siendo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la resolución venida en Alzada.

SEXTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, 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 la **Licenciada Alejandra Castro Bonilla**, en



representación de **SIGMA ALIMENTOS COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:22:24 horas del 2 de febrero de 2015, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro de la marca “**QUESO TURRIALBA CON PROBIÓTICOS DEL PRADO**”. 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

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora