



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0636-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DOS PINOS QUESO RICO (DISEÑO)”

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

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1041-08)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 452-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta minutos del seis de mayo del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis José Aguiluz Milla**, mayor, bínubo, Abogado, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número ocho- cero setenta y tres- quinientos ochenta y seis, en su condición de Apoderado Especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, empresa organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y tres minutos y cuarenta segundos del veintinueve de julio del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día primero de abril de dos mil ocho, el señor **Jorge Pattoni Sáenz**, en la condición de



Apoderado General sin límite de suma de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:



en clase 29 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: queso.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y tres minutos y cuarenta segundos del veintinueve de julio de dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE:* Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 14 de agosto de 2008, el Licenciado Dennis Aguiluz Milla, en representación de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las diez horas del veinte de febrero de dos mil nueve, no expresó agravios.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...” (...) “VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).



Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla** en representación de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: *“(...) No conforme con la resolución de las catorce horas con cuarenta y tres minutos y cuarenta segundos del veintinueve de julio del dos mil ocho, apelo ante el superior ante quien sustanciaré. (...)”* (ver folio 27), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo 26 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida por este Tribunal la audiencia de ley (ver folio 37) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en representación de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el



registro de la marca propuesta, sin embargo, y a pesar de que se comparte la parte dispositiva (por tanto) de la resolución del a quo, este Tribunal discrepa en los razonamientos utilizados por éste para llevar a denegar el signo solicitado. En este caso el signo respecto de su alusión al producto a proteger “queso”, no violenta prohibición alguna, toda vez que se enmarca dentro de la excepción del párrafo final del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas; siendo que la prohibición estriba exclusivamente en describir una cualidad del producto “rico”, que siendo un atributo que pueda no tener el mismo, deviene en un signo engañoso, por lo que se aplica únicamente el inciso j), del artículo 7 antes mencionado, como de seguido se pasa a exponer.

En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la marca “**Dos Pinos Queso Rico (Diseño)**”, propuesta por la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, los literales **d)**, **g)** y **j)** del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por haber considerado que:

“...el signo marcario propuesto contiene elementos literarios de uso común y genéricos que relacionados con el producto que desea proteger en clase 29 internacional; el mismo carece de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza del producto a proteger, por tratarse este de “QUESOS”. Que la marca propuesta resulta ser genérica y de uso común, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo sétimo, que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literal d), g) y j), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos...”



Es criterio de este Tribunal, que la negativa de inscripción del signo propuesto debe fundamentarse solamente tomando como base el inciso j) del citado artículo 7° de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: *“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)”* (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**)

El signo **“Dos Pinos Queso Rico (Diseño)”**, sí puede resultar engañoso, pues respecto al producto que pretende proteger es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que no necesariamente puede dar seguridad de que sea rico o de buen sabor. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.”* (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas se sustenta en este caso en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.



TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta ser engañoso respecto del producto, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada “**Dos Pinos Queso Rico (Diseño Especial)**”, para proteger y distinguir queso, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo 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 la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y tres minutos y cuarenta segundos del veintinueve de julio de dos mil ocho, la cual en este acto se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal.

CUARTO. 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 y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **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 la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y tres minutos y cuarenta segundos del veintinueve de julio del dos mil ocho, la que en este acto se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal. Se da por agotada la vía



administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho.

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibile

TNR. 00.60.55