



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2009-0124-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica y comercio “DOS PINOS QUESO CHEDDAR (DISEÑO)”

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 1039-08)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 673-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con veinte minutos del veintidós de junio de dos mil nueve.

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 la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dieciocho minutos y seis segundos del veintinueve de julio de dos mil ocho.

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 Cheddar (Diseño)**”, que consiste en una



etiqueta color verde con la palabra Dos Pinos en tipografía especial, seguido de una raya ancha color rojo y de otra más delgada color amarillo, posteriormente un rectángulo blanco y dentro de este dos franjas con forma de ola una en color amarillo y la otra en color gris con las palabras Queso Cheddar y en la esquina superior derecha un sándwich, en clase 29 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “queso”. Se hace reserva de los colores verde, rojo, amarillo, blanco y gris.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 16:12 horas del 7 de marzo de 2008, 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 el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con dieciocho minutos y seis segundos del veintinueve de julio de dos mil ocho, 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 y el artículo 24 del Reglamento de dicha Ley, 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 05 de setiembre 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 por escrito presentado ante este Tribunal el 22 de mayo de 2009, una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las 13 horas del 24 de abril de 2009, expresó agravios.



QUINTO. 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 Alvarado Valverde, 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 rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DOS PINOS QUESO CHEDDAR (DISEÑO)” para proteger y distinguir 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 22 de mayo de 2009, manifiesta que lo que debe ser protegido para la marca propuesta son los términos “Dos Pinos”, pues los vocablos “queso” y “cheddar” son de uso común, y que tal y como lo establece la ley, estos términos no forman parte de la protección marcaría. Al respecto señalan:

“... La Cooperativa reconoce que pese a la inscripción que consta en el registro (al menos dos), y las que ha habido en el pasado de QUESO CHEDDAR DOS PINOS, únicamente se ha contado con protección sobre DOS PINOS y los elementos diferenciadores del empaque, más nunca a QUESO CHEDDAR, que es una expresión de uso común y generalizado de una clase de queso.”



Finalmente, alega la apelante que la reglamentación técnica alimentaria, Decreto No. 18462-MEC, establece la forma de designar al queso; al respecto la recurrente señaló que:

“... la reglamentación técnica alimentaria obliga a establecer de qué clase de queso se trata, esto en los empaques; en este caso CHEDDAR, término que con mayor razón no goza de protección marcaria, por ser precisamente un tipo de queso.”

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 7º y 8º 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 y por ende no tenga suficiente aptitud distintiva, conforme lo establece ese mismo numeral inciso j) en cuanto a cualidades y características del producto, ya que dentro de su contenido y como frase que se pretende proteger, indica *“queso cheddar”*, como elemento denominativo que podría constituir un engaño para los consumidores quienes esperan que los



productos que llevan esa designación tengan esa condición o cualidad (un tipo de queso específico), lo cual puede o no tenerla, por lo que tal elemento no añade nada al carácter distintivo que debe poseer la marca. Igualmente valga decir, que la marca, es solicitada para proteger “queso”, de lo cual se entiende todo tipo de quesos, razón por la cual la marca resulta engañosa de conformidad con el inciso j) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas antes citado, al ser el “queso cheddar” un tipo de queso específico.

La marca propuesta a criterio de este Tribunal, resulta engañosa por los motivos antes dichos; y en lo que respecta a la reglamentación técnica alimentaria que alega el aquí apelante, sea el Decreto Ejecutivo No. 18462-MEC, de 26 de setiembre de 1988, que fuera publicado en La Gaceta No. 191 de 17 de octubre de 1988, que es Norma Oficial para Queso, no se encuentra vigente actualmente, además de considerar el Tribunal que dicha norma difiere con los principios perseguidos por nuestra Ley de Marcas, No. 7978, para los signos distintivos, de manera que tal decreto, no es vinculante para el caso concreto tanto para el Registro de la Propiedad Industrial como para este Tribunal, al ser una norma no vigente y en todo caso de rango inferior a la ley.

Por todo lo anterior, avala este Tribunal el rechazo de la inscripción del signo propuesto por parte del Órgano a quo, pero solamente en cuanto a lo establecido con fundamento en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. 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 la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dieciocho minutos y seis segundos del veintinueve de julio de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.



QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 2º 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 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 la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dieciocho minutos y seis segundos del veintinueve de julio de dos mil ocho, 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.**

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 INTRINSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55