



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0898-TRA-PI

Oposición a registro de Denominación de Origen “*QUESO TURRIALBA (DISEÑO)*”

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1721-2008)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 692-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del trece de agosto de dos mil doce.

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada una vez, abogada, con cédula de identidad 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiséis minutos, treinta y ocho segundos del veintidós de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante documento presentado al Registro de la Propiedad Industrial el día veintiséis de febrero de dos mil ocho, el señor Rolando Alberto Pacheco Castro, mayor, soltero, administrador, vecino de Santa Cruz de Turrialba, con cédula de identidad 1-475-382, en su representación de la **ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SANTA CRUZ DE TURRIALBA**, asociación costarricense con cédula jurídica 3-002-269458, solicitó la inscripción de la Denominación de Origen “***QUESO TURRIALBA (DISEÑO)***”, para proteger y distinguir “*Queso*”.



SEGUNDO. Que los Edictos correspondientes a la solicitud relacionada fueron publicados en las Gacetas números 35, 36 y 37, correspondientes a los días 19, 20 y 23 de febrero de 2009.

TERCERO. Que dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 20 de abril de 2009, el Ingeniero Jorge Pattoni Sáenz, en calidad de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, S.A.**, plantea oposición contra la solicitud de registro relacionada.

CUARTO. Que mediante oficio **PRDR-145-2011** de 30 de mayo de 2011, el señor Rafael Evelio Granados Carvajal, en calidad de Coordinador del **Programa Regional de Desarrollo Rural, de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional**, remitió el informe correspondiente al estudio técnico solicitado por el Registro de la Propiedad Industrial, denominado “Criterio Técnico de Fondo. Solicitud de inscripción de Queso Turrialba”.

QUINTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, veintiséis minutos, treinta y ocho segundos del veintidós de setiembre de dos mil once, declara sin lugar la oposición interpuesta y admite la inscripción de la Denominación de Origen.

SEXTO. Que mediante escrito presentado el 04 de octubre de 2011, el Licenciado Dennis Aguiluz Milla, en representación de la empresa opositora, impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

SETIMO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde



y no se observan 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 Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por probados los siguientes hechos:

1.-) Que en el Registro de Asociaciones del Registro Nacional (ver folio 075) se encuentra inscrita la **ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SANTA CRUZ DE TURRIALBA**, con domicilio en Santa Cruz de Turrialba en el Distrito Cuarto del Cantón Quinto de la Provincia de Cartago.

2.-) Que a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción de la Denominación de Origen “QUESO TURRIALBA”, la **ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SANTA CRUZ DE TURRIALBA** estaba integrada por 215 productores de leche y queso (ver folio 3).

3.-) Que los productores de leche y queso pertenecientes a la Asociación supra citada tienen cada uno su establecimiento de producción de queso en las faldas de Volcán Turrialba, específicamente en la zona que se circunscribe a partir de una altitud de 900 m.s.n.m., desde su límite sureste en la comunidad de San Rafael, del distrito de Santa Rosa, hasta la parte superior del Volcán Turrialba a 3328 m.s.n.m., al noreste del cantón Central de Turrialba. Y al suroeste, desde el puente sobre el río Turrialba, límite natural y administrativo con el cantón de Alvarado hasta el extremo opuesto noreste en la localidad de Bonilla (ver folio 33).

4.-) Que en la zona de Santa Cruz y Santa Teresa de Turrialba, específicamente en la parte noreste del cantón de Turrialba en la provincia de Cartago, abarcando la totalidad del



distrito de Santa Cruz, Distrito Cuarto y el noroeste del distrito de Santa Teresita, Distrito Quinto, se dan los factores naturales necesarios para dar una calidad o característica especial al queso producido por los productores de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SANTA CRUZ DE TURRIALBA, (ver folios 32 y 33).

5.-) Que las condiciones naturales con mayor trascendencia que se dan en la zona y que influyen en que se produzca el queso que se pretende proteger son el clima, altura, suelo, tipo de vegetación, entre otros, (ver folios 469 a 473 y 502 a 503).

6.-) Que según antecedentes históricos, el queso cuya calidad se pretende designar con el nombre de su lugar de origen, tiene un método de producción específico, practicado por los productores de la zona desde mediados del siglo XIX y conocido como tal en el mercado nacional y desde hace más de 30 años (ver folios 462 a 467 y 500 a 502).

7.-) Que el estudio técnico solicitado por el Registro de la Propiedad Industrial para valorar la solicitud de la **ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SANTA CRUZ DE TURRIALBA** cumple con los requisitos que para tal efecto se estipulan 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 (ver folios 410 a 415 y 435 a 436).

8.-) Que la Cooperativa apelante tiene inscrita a su nombre la marca **“DOS PINOS Queso Tipo TURRIALBA (DISEÑO)”**, bajo **Registro No. 144042** para proteger Queso Tipo Turrialba. No obstante, en dicha inscripción se aclara en forma expresa que: *“No se reserva exclusividad sobre QUESO TIPO TURRIALBA”*, (ver folios 611 y 612).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter resulten de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, veintiséis minutos, treinta y ocho segundos, del veintidós de setiembre de dos



mil once, rechaza la oposición presentada por la Cooperativa de Productores de Leches Dos Pinos, R.L. manifestando que, con fundamento en el informe técnico vertido por la Coordinación del Programa Regional de Desarrollo Rural de la Universidad Nacional y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 2, 71, siguientes y concordantes de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se concluye que el signo solicitado reúne los requisitos formales y sustantivos para ser protegido como Denominación de Origen. Asimismo, en relación con el alcance del registro concedido, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve que la Denominación de Origen se protege en los siguientes términos: **a) Zona Geográfica delimitada.** Corresponde a la zona noroeste del Cantón de Turrialba, en la provincia de Cartago, a saber, la totalidad del distrito de Santa Cruz y el noroeste del distrito de Santa Teresita, a partir de una altitud de 900 m.s.n.m., desde su límite sureste en la comunidad de San Rafael, del distrito de Santa Rosa, hasta la parte superior del Volcán Turrialba 3328 m.s.n.m., al noroeste del cantón central de Turrialba. Al suroeste desde el río Turrialba, límite natural y administrativo con el cantón de Alvarado hasta el extremo opuesto noreste, en la localidad de Bonilla. **b) Producto a proteger.** Queso fresco y maduro. **c) Consejo Regulador.** Debe la Asociación solicitante conformar el Consejo Regulador que administrará esta Denominación de Origen. Una vez nombrado dicho Consejo deberá comunicarlo al Registro de la Propiedad Industrial y aportar la certificación respectiva. **d) Autorización de uso.** Las autorizaciones, suspensiones y cancelaciones de uso que determine el Consejo Regulador deberán ser informadas al Registro (artículo 19 del Reglamento de la Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen), dentro de los 10 días siguientes. **e) Signo que se reivindica.** Se concede protección sobre el nombre “**QUESO TURRIALBA**” y su diseño. **f) Aprobación de Normativa de uso y administración.** Se tiene por aprobada formalmente la Normativa de Uso y Administración presentada por la Asociación solicitante. **g) Publicación.** Se ordena publicar el aviso de otorgamiento de inscripción de la Denominación de Origen “**QUESO TURRIALBA (DISEÑO)**”.



Por su parte, el representante de la empresa opositora, en sus agravios manifiesta inconformidad con la resolución recurrida, alegando que:

1.- Sobre el Estudio Técnico. Que la concesión de la Denominación de Origen decretada por el Registro de la Propiedad se basó en un solo estudio técnico, el cual, es solamente una opinión, que como tal puede estar sesgada, equivocada o contener imprecisiones. Lo anterior en virtud de que dicho criterio fue elaborado por el Programa Regional de Desarrollo Rural de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional, y siendo que el fin de ese Programa es precisamente favorecer a las comunidades rurales del país, esa no es la institución ni el personal idóneo para realizar un estudio, supuesto a ser técnico nada más. Por otra parte, manifiesta la empresa apelante que no queda clara la especialidad del Sr. Rafael Evelio Granados, Coordinador del Programa, dado que el estudio incluye y desarrolla conocimientos en diferentes disciplinas, y no es claro si él es experto en todas o en alguna de ellas.

2.- Sobre la producción en el país del queso Turrialba (Dos Pinos y otras). Con relación a este punto, manifiestan que si bien es cierto este tipo de queso es conocido por los costarricenses desde hace más de 30 años como un queso fresco, de textura suave, color blanco, agradable al paladar y bajo en grasa; el Registro no tomó en cuenta la realidad registral y del mercado, por cuanto, ha sido su representada quien lo ha dado a conocer en el país, bajo la marca registrada “*DOS PINOS QUESO TURRIALBA*” y es ésta empresa quien la ha puesto en la mesa del costarricense.

Según indica, es el trabajo, esfuerzo, inversión y alta calidad de los productos de esta empresa que el Queso Turrialba se ha posicionado y consolidado en el mercado costarricense, afirma que “*si los ticos hemos comido Queso Turrialba es gracias a Dos Pinos*”, señala que por esta razón puede afirmarse que el nombre ha adquirido tal familiaridad que los costarricenses lo asumen como un nombre de uso común y extendido en el comercio. Otras compañías de productos lácteos tanto industrializadas (por ejemplo Del Prado y Monteverde) como artesanales, han seguido a esta empresa en la producción de este tipo de queso, pero ésta ha mantenido el liderazgo. Como prueba de esta afirmación, aporta copia certificada de un estudio de mercado realizado por la compañía API



Investigación de Mercado en agosto de 2009, (Anexo E folios 772 a 796). Asimismo, aportan cuadros de venta total del Queso Turrialba en los años 2006 a 2011, con los montos en colones y en kilogramos, así como la inversión en publicidad.

3.- Sobre la leche y otras condiciones para producir el queso Turrialba. Asegura el recurrente que no existe ninguna razón intrínseca y propia de la zona de Turrialba que le otorgue al producto la distintividad que exige la ley para convertirse en Denominación de Origen. Ese queso se puede producir en cualquier parte de Costa Rica, con leche proveniente de cualquier zona y por ello no existe fundamento legal ni fáctico para aceptar el registro como tal. Sobre este aspecto afirma que este queso no requiere ser manufacturado en la zona de Turrialba y que para su elaboración no se requiere utilizar un tipo de leche específico, de alguna zona geográfica determinada de nuestro país, por cuanto las características de quesos tipo Turrialba procedentes de diferentes empresas son las mismas, tal es el caso de Queso Turrialba Dos Pinos, Queso Turrialba Monteverde, Queso Turrialba El Prado, elaborados en San Carlos, Puntarenas y Cartago, respectivamente. La única diferencia entre ellos es que los de marcas más reconocidas en el mercado nacional son manufacturados industrialmente y por ende se elaboran con condiciones sanitarias más controladas y por ello tienen menor grado de contaminación. Agrega que, el ganado Jersey y Guernsey no es exclusivo de la zona de Turrialba, y la calidad de su leche se debe a una serie de condiciones que incluyen la capacidad genética del ganado, su alimentación, entre otros. Que el hecho de encontrarse en la zona de Turrialba no es una condición sine qua non para que la leche sea de calidad superior y que sea la única apta para producir el queso Turrialba. Todo el ganado que se encuentre en zonas altas de Costa Rica producirá leche de semejante calidad y la no hay ninguna condición especial en la zona de Turrialba que haga la diferencia.

Sobre dichos alegatos la recurrente propone a este Tribunal que, como prueba para mejor resolver, se autorice un peritaje sobre la calidad y características de los diferentes Quesos Turrialba que se encuentran en el mercado costarricense, para corroborar que no existe diferencia entre los que son elaborados en la zona de Turrialba y los que no lo son. Asimismo, un estudio pericial que determine si toda la leche producida en las zonas altas de



Costa Rica, incluyendo Turrialba, tiene o no las mismas características, y si hay alguna diferencia que provoque que la producida en esa zona sea especial o la única apta para producir el Queso Turrialba.

4.- Sobre la afectación en el mercado (desabastecimiento y confusión). Manifiesta la empresa opositora que la concesión de la Denominación de Origen Queso Turrialba provocaría una afectación en el mercado, produciendo, dentro de otros, el desabastecimiento del queso tipo Turrialba, y confusión en el consumidor. El primero de dichos efectos se produciría porque los productores de la zona geográfica delimitada no tendrán la capacidad para proveer la producción suficiente para abastecer el consumo nacional, aunado que los consumidores podrían tener preocupación sobre las condiciones sanitarias de la producción de este tipo de queso, tal y como se muestra en el estudio de mercado del Queso Turrialba que se adjunta a este escrito.

Su representada, la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R.L. está utilizando el distintivo inscrito como “*DOS PINOS QUESO TURRIALBA*” con **Registro No. 144042** de manera continua, real y efectiva, abasteciendo el mercado de Queso Turrialba de forma segura y eficaz. La marca en uso establece claramente en la mente del consumidor la conexión material entre la marca y el producto. Por ello, en atención a lo dispuesto en el artículo 7, incisos a y b, del Capítulo de Propiedad Intelectual del TLC (CAFTA-RD), no puede aceptarse una denominación si crea confusión con una marca registrada, máxime en este caso, que la marca está en uso en el comercio e incluso es líder en el segmento del mercado a que pertenece.

CUARTO. RESPECTO DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN. Previo a analizar en detalle los agravios de la parte y la resolución apelada, considera este Tribunal necesario referirse de forma breve a la figura de la denominación de origen, la cual, tanto en nuestra legislación nacional como en la normativa internacional la definen como un signo distintivo que designa un bien como originario de un territorio determinado, cuya calidad y características se deben exclusivamente a las condiciones geográficas,



comprendidas dentro de éstas los factores naturales y humanos¹.

La competencia en lo referente a las denominaciones de origen ha sido conferida al Registro de la Propiedad Industrial, tal como lo establece el Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, (que es Decreto Ejecutivo N° 33743), concebido como un instrumento de regulación que tiene como objeto el aprovechar las ventajas competitivas que ofrecen las indicaciones geográficas y denominaciones de origen para productos y servicios propios, y reúne las disposiciones relativas *“...al reconocimiento, protección y mantenimiento de las mismas, así como las funciones del Registro de la Propiedad Industrial como autoridad nacional competente en la materia de concesión e inscripción...”*²

Según apunta Inés Ortega Samayoa³ las denominaciones de origen, en sentido amplio y dada su utilización como elementos externos que identifican un producto o bien específico pueden ser consideradas como marcas. No obstante, advierte que al analizarlas en sentido

¹ La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica, Ley No. 7978 dispone en su artículo 2, que una denominación de origen es aquella: *“...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.”*, asimismo, a nivel internacional, el Arreglo de Lisboa denominado “CONVENIO CONSTITUTIVO DEL ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL”, que es Ley 7634 del 03 de Octubre de 1996, al cual la República de Costa Rica se adhiere mediante Decreto Ejecutivo N° 25839 de 5 de diciembre de 1996, establece en su artículo 2°: *“(Definición de las nociones de denominación de origen y de país de origen) 1.- Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.”*

² Artículo 1° del Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, contenidas en la Ley de Marcas.

³ Inés Ortega Samayoa. *“Marco regulatorio de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas en el área del queso y el vino: una comparación entre Chile y Costa Rica”*. Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho en la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. FACULTAD DE DERECHO. San José, Costa Rica. 2010. (Págs 36-47)



más estricto y tomando en cuenta que mediante estos signos marcarios no solo se identifican e individualizan productos o servicios, pues, sirven también para indicar a los consumidores que el producto designado *procede de un lugar determinado y por ende reviste ciertas características derivadas de su origen*, por lo que es conveniente considerar algunas características especiales:

*“...a) **Su titularidad:** las denominaciones de origen e indicaciones geográficas **no son propiedad de sujetos privados sino del Estado, brindándoseles a sus titulares por medio de una concesión**, no así las marcas que pueden ser propiedad de sujetos privados (personas físicas o jurídicas); como anteriormente se expuso.*

*b) **Su ciclo de vida:** el de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas es indefinido, por lo que **no están sujetas al procedimiento de renovación de las marcas en general.** (Art 79 Ley de Marcas) Ya que al ser una concesión del Estado, permanecen activas mientras la Administración no considere su supresión.*

*c) **Designación de origen:** Como denominación de origen no es posible utilizar cualquier signo, únicamente el nombre del lugar geográfico con el que el producto tiene su nexo exclusivo, a diferencia de las marcas que pueden constituirse de cualquier clase de signo.*

(...)

*d) **Elementos esenciales distintos:** (...) en cuanto a sus requisitos para poder acceder a su determinado régimen, (...). Siendo evidentes la relación inexorable que debe existir entre el producto y la zona de procedencia del mismo, sus características únicas y la necesidad de delimitar un área específica de protección; entre muchas otras más...”⁴ (agregado el énfasis)*

⁴ Inés Ortega Samayoa. “Marco regulatorio de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas en el área del queso y el vino: una comparación entre Chile y Costa Rica”. Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho en la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. FACULTAD DE DERECHO. San José, Costa Rica. 2010. (Págs 36-47)



En este punto, cabe destacar la función que en el desarrollo de la economía del país representan las Denominaciones de Origen, al lograr el reconocimiento y protección tanto a nivel nacional como internacional de un signo distintivo, que por definición está directamente ligado a su territorio y por ende a toda la nación.

Sobre este aspecto, Manuel José Botana Agra ⁵ afirma que la Denominación de Origen reúne a su alrededor intereses muy variados, dentro de éstos cita a los empresarios productores, al público consumidor, y en un plano más general y difuso, a la economía del área territorial que abarca la Denominación de Origen y del país o región en el que se halla enclavada esa área.

Sobre el interés relacionado con la economía del área delimitada y del país en general, afirma Botana Agra que si bien los mayores interesados y beneficiados con la concesión de la Denominación de Origen, son “...*los empresarios manipuladores del producto de que se trate, la explotación de sus parcelas, bodegas, etc...*” ya que implica en muchos casos el surgimiento de nuevos puestos de trabajo que usualmente serán ocupados por los propios habitantes. Ello además impulsaría “... *el establecimiento o dinamización de la actividad de otras empresas de la zona...*”, de lo que puede derivar el “...*desarrollo y vitalización de zonas rurales, contribuyendo al asentamiento y permanencia de sus nativos en ellas...*” Si se amplía este análisis a las consecuencias a nivel del país o región al que esa área pertenece “... *es indudable que el interés anudado a la Denominación de Origen se hace perceptible con particular fuerza en los mercados de exportación de los productos por ella designados. Es innegable, en efecto, que la economía de un país o de una región resulta sensiblemente beneficiada cuando sus Denominaciones de Origen son conocidas y valoradas en los mercados exteriores, y gozan en ellos de un adecuado reconocimiento y protección...*”

⁵ Manuel José Botana Agra. “LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN”. Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad de Santiago de Compostela. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A. Madrid 2001. (Págs. 34-36)



En este mismo orden de ideas, en relación con la titularidad de la Denominación de Origen, la autora Samayoa, haciendo una diferencia entre ésta en sí misma y la titularidad del derecho de usarla, afirma:

“...La titularidad de las denominaciones de origen básicamente va a depender de la legislación interna de cada país y se debe distinguir entre la titularidad (propiedad) de la denominación de origen y la titularidad del derecho de usar la denominación.

(...)

La denominación de origen es un bien público y pertenece a la colectividad nacional o regional, según el caso, de manera inalienable e imprescriptible y su tutela suele corresponder a autoridades públicas o al Estado. Se considera parte del patrimonio nacional, ergo se mantiene bajo tutela y control del Estado.

En cambio, el derecho de usar comercialmente una denominación de origen sí puede ser atribuido a las personas o entidades que cumplan con la normativa nacional y la reglamentación aplicables a cada denominación. El derecho de uso es administrado por entidades ya sean públicas (autoridad de agricultura o de propiedad industrial) o privadas (asociaciones o consejos regionales de productores); según lo estipule la legislación aplicable.

Generalmente al delimitarse la zona donde regirá la denominación de origen, se reconoce que todos los productores que operan dentro de ella al establecerse la denominación, tienen el derecho de utilizarla. Siempre y cuando cumplan con las disposiciones para el uso de la denominación...” (agregado el énfasis)

Como vemos, la concesión de las Denominaciones de Origen entraña un gran interés para toda la colectividad, en aras de impulsar, en particular, el desarrollo de la economía de la región delimitada por ella y de manera general la del país en donde dicha región se localiza, por cuanto estas resultan un instrumento que permite el reconocimiento y protección de sus productos en los mercados internacionales.



QUINTO. ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. 1.-) Con relación a lo manifestado por la Cooperativa apelante, de que el signo solicitado afecta derechos de terceros, en razón de que su representada ostenta la titularidad de la marca de fábrica **“DOS PINOS Queso Tipo TURRIALBA (DISEÑO)”**, bajo **Registro No. 144042** para proteger Queso Tipo Turrialba, debe este Tribunal aclarar que la inscripción se realizó con la restricción expresa de que *“No se reserva exclusividad sobre QUESO TIPO TURRIALBA”*. De lo anterior se deduce entonces que la Cooperativa Dos Pinos no tiene un derecho de exclusiva sobre estos términos, razón por la cual sus derechos sobre la marca inscrita no son afectados con la denominación de origen solicitada y cuya inscripción aquí se cuestiona, debiendo por lo tanto este Tribunal rechazar este argumento. Se entiende que la expresión “tipo Turrialba” es un elemento que indica una característica del producto de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas, característica que hace ver al consumidor que se asocian con las del queso Turrialba, que es conocido en el mercado nacional como un queso especial producido en esa zona, el cual sería “el original” del cual el otro es “tipo”.

2.-) **Sobre lo alegado por el apelante en cuanto a la producción en el país del queso Turrialba (Dos Pinos y otras).** Con relación a este punto, manifiesta la parte apelante que si bien es cierto este tipo de queso es conocido por los costarricenses desde hace más de 30 años como un queso fresco, de textura suave, color blanco, agradable al paladar y bajo en grasa; el Registro no tomó en cuenta la realidad registral y del mercado, por cuanto, ha sido su representada quien lo ha dado a conocer en el país, bajo la marca registrada **“DOS PINOS QUESO TURRIALBA”** y es ésta empresa quien la ha puesto en la mesa del costarricense.

Sobre este punto debe este Tribunal manifestar que del **estudio técnico** vertido por el **Programa Regional de Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Costa Rica** (UNA), se comprueba el arraigo histórico del queso Turrialba con la región delimitada. Para este análisis se realizaron entrevistas a los lugareños, así como la revisión de documentación inédita acerca de la historia de la región y el producto (ver folio 455 del



Tomo II del expediente administrativo levantado al efecto por el Registro de Propiedad Industrial), en ese sentido se indicó que “...*Existe evidencia histórica puntual de la existencia de un queso Turrialba desde mediados del siglo XIX...*” señalando que el autor Iván Molina cita el texto de un anuncio que data de 1859 en donde se ofrece un queso “del país”, que se refiere al queso de Turrialba. Asimismo, se relacionan diversos documentos en donde se encuentran referencias directas a este queso, dentro de ellos una obra del escritor Manuel González Zeledón (Magón) escrita en 1999, del autor Miguel Ángel Quesada Pacheco en su Diccionario histórico del español de Costa Rica (1995) en donde al explicar el significado del término Turrialba, anota que se trata de “*una variedad de queso duro*”. Sin embargo, de estos documentos no puede inferirse que dicho producto provenga de las partes bajas o altas del Cantón. No obstante, en documentos que datan de las décadas de 1930 y 1940 y del año 1996, se confirman datos sobre el queso que se producía en la zona de Santa Cruz. Se afirma en el criterio técnico que los elementos aportados en el pliego de condiciones “...*marcan la identidad histórica de una población con su territorio. Es decir, la impregnan un sentido de territorialidad a su historia social, cultural y productiva por medio de la producción del queso y las condiciones físico naturales que se combinan para generar un sentido de arraigo o pertenencia local...*”

Además, se concluye en este estudio que: “...*el queso estudiado presenta características, físicas, químicas y sensoriales típicas de los quesos prensados frescos y frescos semimaduros producidos en Costa Rica. Sin embargo, la particularidades sensoriales y de composición del queso Turrialba deben considerarse como condiciones determinadas por su origen geográfico, agroecológico y cultural particular y con ciertas especificidades en la zona geográfica delimitada, que no necesariamente se pueden encontrar en otras regiones del país.*”

Los aspectos culturales que se observan en la existencia de una red de productores asociados y agrupados alrededor de un sistema agrario con particularidades, a partir del cual han sabido implementar los sistemas de producción agroindustrial, constituyen condiciones características de esta región (Santa Cruz y Santa Teresita) que evolucionan



históricamente.

El encuentro de esos factores humanos y culturales con las condiciones agroecológicas y climatológicas, dan forma, a su vez, a esta unidad geográfica que confluye en la producción de un queso particular, sin definirse este como superior o inferior a los quesos tiernos que tradicionalmente se producen en todo el país.

La lógica de producción del queso artesanal en San Cruz de Turrialba constituye un elemento diferenciador del producto, siendo la norma industrial el descremado de la leche para la producción de productos de mayor valor agregado, el queso Turrialba maximiza el contenido de la crema láctea de manera que se propicia el diseño de un perfil organoléptico⁶ especial.

(...) El aroma y sabor particular corresponden por su parte con un régimen alimenticio alto en fibras provenientes de forrajes locales, lo que determina de manera significativa estas propiedades sensoriales. (...)

Los sistemas agroproductivos agregan condiciones para la diferenciación cultural del queso, de manera que han permitido la construcción histórica de una tradición quesera de elevado reconocimiento a nivel nacional. Desde una perspectiva organoléptica, agroecológica, geográfica y cultural, el queso Turrialba constituye un producto de elevada originalidad y tradición, de manera que al cumplirse con los requisitos que establece el artículo 6 del Reglamento de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, contenidas en la Ley 7978 de Marcas (...), se recomienda la protección de este legado cultural costarricense...” (Lo subrayado no es del original).

Como se puede ver, el estudio técnico realizado por la Universidad Nacional, no deja lugar a dudas en el hecho de que la producción del queso con las características específicas de lo que se conoce como queso Turrialba, tiene antecedentes históricos que datan del siglo XIX, a lo largo del desarrollo del estudio se constatan los antecedentes históricos del denominado

⁶ organoléptico. 1. adj. Dicho de una propiedad de un cuerpo: Que se puede percibir por los sentidos. 22^a Edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (<http://www.rae.es/drae/>)

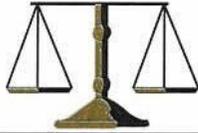


queso Turrialba ⁷, lo que demuestra que no lleva razón la empresa apelante al indicar que: *“...ha sido su representada quien lo ha dado a conocer en el país, bajo la marca registrada “DOS PINOS QUESO TURRIALBA” y es ésta empresa quien la ha puesto en la mesa del costarricense...”* Conforme lo analizado este Tribunal debe rechazar este alegato de la empresa apelante. Queda claro, al contrario, que el queso auténtico y original es el de Turrialba, por lo que la empresa apelante ha promocionado el suyo como uno que se asemeja, es decir es “tipo” de otro, el queso especial producido en Turrialba el cual es el original.

Ante dicha afirmación, reitera este Tribunal que de acuerdo con la investigación que fundamenta el informe elaborado por el Programa Regional de Desarrollo Rural de la UNA hay referencias al queso Turrialba que datan de mediados del siglo XIX, específicamente de las décadas de 1930 y 1940 y del año 1996, por ello y siendo que, el registro de la marca No. 144042 se inscribe en el año 2004, no puede afirmar la recurrente que el conocimiento actual de este producto en el consumidor se debe exclusivamente a su trabajo y esfuerzo, ya que con ello desconoce todo el acervo histórico y cultural que encierra la actividad de los productores de la zona de Turrialba en general; y de Santa Cruz y Santa Teresita en particular, en relación con la producción de quesos tiernos y maduros, tal y como ha quedado demostrado.

El hecho de que diferentes empresas, dentro de ellas la opositora, hayan utilizado su nombre y reproduzcan con mayor o menor fidelidad sus características no implica en modo alguno que ese conocimiento en el consumidor se haya generalizado y convertido en un nombre de uso común, sino al contrario, el consumidor mantiene en su mente que el queso

⁷ Ver folio 464 del expediente administrativo, folio 26 del estudio técnico realizado en donde se indica: “Existe evidencia histórica puntual de la existencia de un queso Turrialba desde mediados del siglo XIX. Así, por ejemplo, en su libro “Héroes al gusto y libros de moda. Sociedad y cambio en Costa Rica (1750-1900)”, el autor Iván Molina cita un texto tomado del anuncio de un comerciante en 1859, en el que se detalla la oferta de un queso “del país” (o Turrialba).” El estudio hace referencia a obras literarias, diccionario histórico del español de Costa Rica y a entrevistas realizadas a los lugareños.

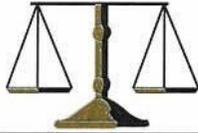


producido en Turrialba es el original y auténtico, del cual, los otros son imitaciones.

Respecto del estudio de mercado y los cuadros de ventas correspondientes a los años 2006 a 2011 que han sido aportados por la recurrente, debe indicar esta Autoridad que tiene claro que esta empresa produce y comercializa un queso del tipo Turrialba. No obstante, la discusión actual se centra en otros presupuestos, ya que lo importante en este asunto es el origen de ese producto, los beneficios que a nivel del área geográfica delimitada y el derecho que ostentan sus habitantes a que sea reconocido, mediante la concesión de la Denominación de Origen bajo estudio, todo el conjunto de elementos que desde una perspectiva histórica y cultural lo ligan a esa región y que han sido demostrados con el estudio técnico (al respecto véase el Anexo denominado “Informe del peritaje histórico: D. O. Queso Turrialba”, visible a folios 513 y siguientes del expediente).

3.-) Sobre la idoneidad del Estudio Técnico realizado. Cuestiona el apelante el estudio técnico realizado por la Universidad Nacional, señalando entre otras cosas que la resolución del Registro Nacional se basó en un solo estudio técnico, el cual, es solamente una opinión, que como tal puede estar sesgada, equivocada o contener imprecisiones, este alegato debe rechazarse por las siguientes razones: El artículo 11 del Reglamento de las Disposiciones relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen contenidas en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece que, dentro de su función calificadora, el Registro de la Propiedad Industrial, a efecto de determinar la procedencia o no del registro de la Denominación de Origen “...deberá requerir el criterio técnico de fondo de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, o en su defecto, de expertos independientes en la materia, atendiendo a la naturaleza del producto o servicio, a los que dará traslado del expediente completo...” Aclara dicha norma, en su párrafo final, que “...No se podrá requerir el criterio técnico a quien figure como solicitante de la denominación de origen...” (lo destacado no es del original)

De la normativa citada se desprende la obligatoriedad que tiene el Registro de Propiedad



Industrial de solicitar un estudio técnico, elaborado por profesionales con el objeto de contar con los elementos técnicos suficientes para emitir la correspondiente resolución, siendo entonces que, en el presente caso el Registro citado, requiera a la Universidad Nacional a efecto de que elaborara el estudio técnico referido en el presente asunto, siendo esta Universidad un centro oficial de educación superior, en cuyo equipo de trabajo se contó con la participación de profesionales académicos en las ramas de química de la agroindustria con experiencia en quesos, administración pública con especialidad en estadística y experiencia en sellos de calidad agropecuaria, zootecnista con maestría en sistemas de producción con experiencia en quesos, historia con experiencia en sellos de calidad agropecuaria, geografía con experiencia en la zona de Santa Cruz, (al respecto véase el folio 436 del expediente). Es por esta razón que no cabe ninguna duda que el estudio técnico en que se basó la Autoridad Registral para conceder el registro de la Denominación de Origen propuesta, resulta absolutamente idóneo, tanto por los profesionales que intervinieron, como por la institución de carácter oficial que lo respalda. Por ello, considera innecesario este Tribunal conocer la especialidad del Sr. Rafael Evelio Granados, ya que su condición de Coordinador de ese Programa no es un asunto que puede discutirse o ponerse en duda en esta sede, por ser de competencia exclusiva de la autoridades universitarias correspondientes. Tampoco puede suponerse que, los objetivos de ese Programa, sea, el favorecimiento del desarrollo de las comunidades rurales del país, impliquen falta de objetividad del estudio técnico, que desvirtúe las conclusiones en él esbozadas, y que ello pueda constituirse en un impedimento para aceptar el criterio vertido, más bien, al contrario demuestra la especialización en este campo de este centro oficial de enseñanza superior.

4.-) Sobre la leche y otras condiciones para producir el queso Turrialba. Sobre este aspecto, afirma la recurrente que ese queso se puede producir en cualquier parte de Costa Rica, con leche proveniente de cualquier zona y por ello no existe fundamento legal ni fáctico para aceptar el registro solicitado, ya que las características de quesos tipo Turrialba procedentes de diferentes empresas son las mismas. Agrega que esos quesos se diferencian

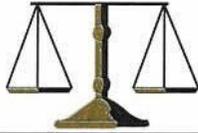


únicamente en la forma de elaborarlos porque los de marcas más reconocidas en el mercado nacional son manufacturados industrialmente y por ende se elaboran con condiciones sanitarias más controladas y por ello tienen menor grado de contaminación.

Sobre dichos alegatos, tal como se afirma en el estudio técnico que fundamenta la aceptación del registro, no pueden privar en forma exclusiva criterios químicos o estudios de calidad, que aseguren una diferenciación absoluta del objeto de protección con otros similares y procedentes de otros empresarios que puedan encontrarse en el mercado. Sino que, deben ser valorados en conjunto factores humanos, culturales en relación con las *“...condiciones agroecológicas y climatológicas...”* de las cuales derive toda una *“...unidad geográfica que confluye en la producción de un queso particular, sin definirse este como superior o inferior a los quesos tiernos que tradicionalmente se producen en todo el país...”* y es que, ha quedado demostrado en este caso que la forma de producción artesanal predominante en *“...Santa Cruz de Turrialba constituye un elemento diferenciador del producto...”*. En este mismo sentido se concluye que *“...Los sistemas agroproductivos agregan condiciones para la diferenciación cultural del queso, de manera que han permitido la construcción histórica de una tradición quesera de elevado reconocimiento a nivel nacional. Desde una perspectiva organoléptica, agroecológica, geográfica y cultural, el queso Turrialba constituye un producto de elevada originalidad y tradición...”*

En este mismo orden de ideas, el autor Botana Agra atribuye a las Denominaciones de Origen cuatro funciones esenciales, a saber: *“...indicar el origen geográfico del producto por ella designado; indicar la presencia en éste de cualidades o características especiales respecto de las de productos congéneres; condensar el eventual goodwill⁸ del producto amparado y de las empresas que lo producen o elaboran; y servir de instrumento de publicidad y promoción en la comercialización del correspondiente producto. De estas*

⁸ Goodwill: Renombre comercial. Consultado en (<http://www.merriam-webster.com/spanish/goodwil>), Enciclopedia Britanica Merriam – Wesbter.



funciones, son las dos primeras las más genuinas y esenciales, hasta el punto de que la ausencia de alguna de ellas impide otorgar la condición de Denominación de Origen...”

Ahora bien, en relación con esa *función indicadora de la calidad*, que es el centro de este y del anterior agravio, agrega este autor que “... *la misma presenta como rasgo específico el de informar que el producto designado (...) posee determinadas características, debidas a factores naturales y/o humanos del pertinente medio geográfico, que lo singularizan de los restantes productos del mismo género...*” esta función se desdobra en dos facetas, una que informa que el producto posee esas propiedades singulares y la otra, que informa que todos los productos amparados las cumplen.

Asimismo, continúa el autor “*Delimitada en estos términos su función indicadora de la calidad del producto designado, es claro que (...) no tienen por función garantizar que los productos amparados poseen una calidad superior a la de otros (...) del mismo género; y tampoco es consustancial a la Denominación asegurar que las características singulares de los productos concurren en todos ellos de manera constante y homogénea. (...) la calificación que pueda merecer la calidad del producto designado es cuestión que escapa del ámbito de la Denominación para emplazarse en quienes son árbitros en el mercado, los consumidores; éstos, por las razones que sean, no siempre valoran la calidad de un producto (como excelente, buena, regular o mala) con base simplemente en la propia composición o naturaleza del mismo...*”

Por lo expuesto, no resulta de recibo la solicitud de un peritaje sobre la calidad y características de los diferentes Quesos Turrialba que se encuentran en el mercado costarricense, que con carácter de prueba para mejor resolver propone la apelante, por cuanto, se reitera la función de una Denominación de Origen, en modo alguno supone una atribución de calidad superior o inferior, en relación con otros productos similares provenientes de otro origen empresarial, sino la existencia de un vínculo entre lo geográfico con ciertas características especiales del producto. Por lo tanto el peritaje solicitado no es



pertinente, ya que en el existente se demostró, y no es objeto de controversia, que el producto se desarrolla históricamente como original de esa zona y además que existe ese vínculo entre las características especiales del producto y el medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.

5.-) Sobre la afectación en el mercado (desabastecimiento y confusión). Resulta infundada la afirmación de la empresa opositora en sentido que la concesión de la Denominación de Origen Queso Turrialba provocaría el desabastecimiento del queso tipo Turrialba y la confusión en el consumidor con el producto protegido por su marca. A este respecto, debe este Tribunal indicar que el efecto de la denominación de origen es justo lo contrario, frente a las imitaciones “tipo”, ahora el consumidor podrá distinguir y obtener, con la garantía de una denominación de origen, el queso Turrialba original, sin que ello implique que no puedan ofrecerse “imitaciones tipo”.

De lo expuesto líneas atrás y de nuestra normativa marcaria, es claro que dentro de las funciones de la Denominación de Origen no está el garantizar que con ella se va a satisfacer toda la demanda del producto designado, en este caso queso tierno y maduro, del mercado. Por ello resulta irrelevante e improcedente que el Registro de la Propiedad Industrial, considere este aspecto al calificar el cumplimiento los requisitos para su concesión.

En este mismo orden de cosas, tampoco puede afirmarse que la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R.L. a través de su marca No. 144042, esté abasteciendo en forma exclusiva, segura y eficaz todo el mercado de Queso Turrialba y que ese signo establezca en la mente del consumidor, en forma inmediata una conexión material entre esa marca y el producto. Por el contrario, ese signo hace una referencia directa a la zona de Turrialba y especialmente a su queso, que es reconocido por el consumidor como tradicional de esa región de nuestro país. Así las cosas, resulta claro para esta Autoridad de Alzada que no existe motivo alguno que haga presumir un inminente riesgo de confusión de la Denominación de Origen QUESO TURRIALBA; solicitada por la Asociación de



Productores Agropecuarios de Santa Cruz de Turrialba, en relación con la marca registrada a favor de la Cooperativa de Productores de Leche DOS PINOS, R. L. con sede en Alajuela, por cuanto su concesión implica el reconocimiento de la tradición que encierra ese tipo de queso y que se debe a la actividad agropecuaria que desde, al menos, mediados del siglo XIX se registra en ese pueblo de la provincia de Cartago y que por esa razón debe la Autoridad Registral en representación del Estado devolver ese signo a su origen, que son las zonas altas del Cantón de Turrialba, específicamente Santa Cruz y parte de Santa Teresita. Al contrario, como se ha expuesto, el referente “Queso Turrialba” se protege en beneficio de la comunidad que lo originó y del consumidor que busque el producto original.

El segundo efecto nocivo para el consumidor y el eventual daño a su derecho como titular de un signo marcario inscrito que, según alega la recurrente, se produciría con la admisión del signo solicitado, tampoco puede ser recibido por esta Autoridad de Alzada, ya que en el Registro No. 144042 se establece claramente que no se solicitó exclusividad sobre el término denominativo “*DOS PINOS Queso Tipo TURRIALBA*”, aunado a que este signo relaciona a un objeto de protección que consiste en un queso **tipo** Turrialba, es decir un queso que se asemeja o aproxima al producido en esa zona, que tiene unas características físicas y químicas similares, pero que su origen y condiciones de producción son otros.

Conforme a todas las consideraciones que anteceden, vistos todos y cada uno de los elementos que conforman el expediente venido en Alzada, toda la prueba aportada, el Estudio de Fondo realizado la Universidad Nacional, el Pliego de Condiciones presentado con la solicitud de la Asociación, la Normativa de Uso y Administración y el Estudio Técnico presentado, este Tribunal confirma en todos sus extremos la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiséis minutos, treinta y ocho segundos del veintidós de setiembre de dos mil once, declarando sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, en razón de considerar que la solicitud cumple con todos los requerimientos de fondo, desde el



punto de vista técnico y legal, para ser calificada y reconocida como una Denominación de Origen. Con toda la prueba analizada se tuvo por demostrado que los tipos de quesos reseñados en el Pliego de Condiciones fueron evaluados con resultados satisfactorios, confirmando que reúnen los requisitos de correlación de calidad del queso en su producción e industrialización, así como la valoración de aspectos regionales, históricos, culturales, sociales y económicos. La zona geográfica delimitada, tal como lo manifestó el Registro, es la zona noroeste del Cantón de Turrialba, la totalidad del Distrito de Santa Cruz y la parte noroeste del Distrito de Santa Teresita. La denominación protegerá “Queso fresco y maduro”. De acuerdo a lo que pudo detallarse del estudio técnico realizado por la UNA, elaborado por profesionales competentes en la materia, el queso estudiado presenta características físicas, químicas y sensoriales que son consideradas como condiciones determinadas por el origen geográfico, agroecológico y cultural particular, con ciertas especificidades encontradas en la región geográfica delimitada y el estudio concluye que Queso Turrialba reúne las condiciones necesarias para ser considerada una Denominación de Origen y con fundamento en éste se resuelve admitir su protección registral.

De todo lo dicho, puede este Tribunal afirmar que es un hecho notorio, como consta en el dictamen pericial, que en el país, gracias a condiciones geográficas que comprenden factores naturales y humanos, se desarrolló en el pasado y aprecia actualmente en el mercado nacional, un queso especial que se ha identificado, desde hace más de 30 años como “QUESO TURRIALBA”, término que hace alusión, precisamente al nombre geográfico “Turrialba”, el cual debe ser protegido a efecto de que el consumidor pueda obtener el producto original con la garantía de la Denominación de Origen concedida.

SEXTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada



la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiséis minutos, treinta y ocho segundos del veintidós de setiembre de dos mil once, la cual se confirma, para que se registre la **Denominación de Origen “QUESO TURRIALBA”**, solicitada por la **ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SANTA CRUZ DE TURRIALBA**. 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.-
NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora