

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0414-TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro como denominación de origen del signo GORGONZOLA

U. S. Dairy Export Council Ltd. y otro, apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-4972)

Marcas y otros signos

VOTO 0722-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas quince minutos del catorce de diciembre de dos mil diecisiete.

Recursos de apelación interpuestos por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la U. S. Dairy Export Council, organizada y existente de conformidad con las leyes de Washington D.C., domiciliada en 2101 Wilson Blvd, Suite 400, Arlington, Commonwealth of Virginia 22201, Estados Unidos de América; y de Agroindustrias Italconam S.A., cédula jurídica 3-101-088373, domiciliada en San Rafael de Alajuela, calle Potrerillos, contiguo a Holcim, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:18:51 horas del 7 de junio de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Según documento presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 12 de junio de 2014, el señor Matthijs Geuze, Jefe del Servicio de Registro Lisboa, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entidad que actúa como Oficina Internacional encargada de la administración del Arreglo de Lisboa, solicitó el registro como denominación de origen del signo

GORGONZOLA, para distinguir queso, y cuyo titular es el Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola DOP.

SEGUNDO. Los edictos fueron publicados en el diario oficial La Gaceta 162, 163 y 164, correspondientes a los días 24, 25 y 26 de agosto de 2016.

TERCERO. Mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de octubre de 2016, la Licda. Arias Chacón, en su representación indicada, plantea oposiciones contra la solicitud de registro indicada.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 08:18:51 horas del 7 de junio de 2017, resolvió rechazar las oposiciones planteadas y acoger el registro de la denominación de origen.

QUINTO. Por escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de junio de 2017, la representación de las empresas opositoras solicitó revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declaradas sin lugar las revocatorias y admitidas las apelaciones para ante este Tribunal por resolución de las 14:38:48 horas del 27 de junio de 2017.

SEXTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHO PROBADO. Que en la Unión Europea se reconoce oficialmente al término GORGONZOLA como denominación de origen para queso desde el año 1996, según el Reglamento (CE) 1107/96 (folios 1 a 4 expediente principal).

SEGUNDO. HECHO NO PROBADO. No se comprobó que el término GORGONZOLA se haya generalizado entre el público consumidor y los medios comerciales costarricenses como el nombre común o genérico para denominar al QUESO AZUL.

TERCERO. RESOLUCION APELADA Y AGRAVIOS. El Registro de la Propiedad Industrial concluyó que la solicitud de inscripción de la denominación de origen GORGONZOLA cumple con todos los requisitos formales y sustantivos para poder ser reconocida como tal, por lo que se rechazan las oposiciones.

Por su parte, la representación de las empresas opositoras manifiesta su inconformidad con la resolución, alegando que nuestra Constitución Política prohíbe los monopolios; que en el comercio internacional se utiliza el término GORGONZOLA como genérico para un tipo de queso; que el Consorcio para Nombres Comunes de Alimentos reconoce a GORGONZOLA como un tipo de queso que debe usarse junto al nombre de la empresa que lo produce; que el Registro de la Propiedad Industrial se equivocó a la hora de analizar los artículos 246 párrafos 3 y 4 del AACUE y 75 de la Ley de Marcas en cuanto a la buena fe en el uso de términos genéricos o de uso común empleados en las indicaciones geográficas; que el término Gorgonzola es genérico, ya que a través del sistema de Tecnología de Información para el Control Aduanero se pudo determinar que al menos 10 empresas importan este queso a Costa Rica, y proviene no solamente de Italia sino también de otros países, en especial Estados Unidos de América; que reconocidos chefs del medio costarricense elaboran recetas que incluyen al queso Gorgonzola como ingrediente, por lo que se puede concluir que la inmersión del queso en el mercado costarricense permite la coexistencia de

la indicación geográfica y la marca pedida; apoyándose para mayor ilustración en una entrevista con un experto en propiedad intelectual que explica el fenómeno de la generalización de los nombres comunes de quesos, que fue aportado al expediente 2014-0090-TRA-PI.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN EN COSTA RICA. Previo a analizar en detalle los agravios de la parte respecto de la resolución apelada, este Tribunal considera necesario referirse en forma breve a las figuras jurídicas de la denominación de origen y la indicación geográfica, ante los parámetros y requerimientos para su constitución, régimen de protección dentro de la legislación nacional, así como de la normativa internacional aplicable a estos signos marcarios y cómo influye dentro del sistema jurídico costarricense. Todo lo anterior enmarcado dentro de la idea general de que ambos tipos de signos pertenecen a una misma categoría, sea, la de los que se utilizan para dar a entender al consumidor cuál es el origen geográfico de un producto específico, y en donde la indicación geográfica es la categoría más general, y la denominación de origen es un tipo específico de ésta. Por ello es que, si bien lo solicitado según el Arreglo de Lisboa es una denominación de origen, en la exposición teórica de la presente resolución se estudian ambos institutos jurídicos desde la óptica de las similitudes de su esencia.

En este sentido, cabe destacar que en nuestro país la autoridad competente en lo atinente a la concesión e inscripción de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen lo es el 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, N° 7978 del 6 de Enero del 2000, decreto ejecutivo 33743-COMEX-J (en adelante RIGDO) en su artículo 1, pensadas estas figuras jurídicas como el instrumento de regulación que tiene por objeto el aprovechar las ventajas competitivas de estas formas de diferenciación de calidad para diversos productos y servicios.

La Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), en su artículo 2

define así a la denominación de origen y a la indicación geográfica:

Denominación de origen: 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.

Indicación geográfica: Una indicación que identifica un producto como originario del territorio de un país, o de una región o una localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica.

Tal y como se desprende de lo así definido, la protección jurídica no solo se refiere a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen nacionales, sino también a aquellas provenientes del extranjero.

Bajo esta perspectiva, y a efectos de una mayor comprensión en cuanto al tema y ámbito de protección de estas figuras marcarias, es de mérito traer a colación lo señalado por Inés Ortega Samayoa¹, quien al respecto de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, indica en su estudio que al analizarlas en sentido más estricto se determina que mediante estos signos marcarios no solo se identifican e individualizan productos, 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 resulta conveniente contrastarlas con las marcas de comercio para resaltar las diferencias entre una y otra figura jurídica:

¹ “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”. *Revista Judicial* 102, Costa Rica, diciembre 2011, página 169.

a. Su titularidad: las denominaciones de origen e indicaciones geográficas no son propiedad de sujetos privados sino del Estado. Se las brinda a sus titulares por medio de una concesión, no así las marcas que pueden ser propiedad de sujetos privados (personas físicas o jurídicas).

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.²⁷ 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: estas figuras distan enormemente en cuanto a sus requisitos para poder acceder a su determinado régimen; por ejemplo, el productor que desea que su artículo sea tutelado con una denominación de origen, debe cumplir con una serie de requisitos que jamás se pueden comparar con los que debe cumplir el solicitante de inscripción de una marca. Es evidente la relación inexorable que debe existir entre el producto y su zona de procedencia, sus características únicas y la necesidad de delimitar un área específica de protección, entre muchas otras más.

Desde esta perspectiva se debe destacar la función que en el desarrollo de la economía de un país representan tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas, ya que son signos distintivos que por definición están directamente ligados a un territorio y por ende apoyan su desarrollo, e indirectamente el de toda la nación.

Sobre este aspecto, Manuel José Botana Agra² afirma que estos signos reúnen a su alrededor intereses muy variados, dentro de éstos cita el de los empresarios productores, al público consumidor, y en un plano más general y difuso, a la economía del área territorial atinente.

Sobre el interés relacionado con la economía del área delimitada y del país en general, afirma Botana Agra, comentando respecto de las denominaciones de origen, que los mayores interesados y beneficiados con su concesión 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 de 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...*”.

Leonor Obando Quesada, en su tesis de maestría intitulada Las indicaciones geográficas como instrumento para potencializar los productos agrícolas costarricenses³, expresa:

La confianza y autenticidad implícitas en una IG, las convierte en poderosos instrumentos en los mercados actuales, al transmitir un mensaje a los consumidores que buscan una alternativa en productos agroalimentarios cada vez más industrializados y homogéneos. El

² Las denominaciones de origen. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S. A., Madrid, 2001, páginas 34-36.

³ Trabajo final de graduación para optar al grado de máster en derecho económico con énfasis en comercio internacional, Maestría en Derecho Económico, Universidad Estatal a Distancia, San José, 2014, página 8.

valor potencial a largo plazo es también social, al reconocer antiguas tradiciones que crean valor agregado e identifican a una población con su historia y tradiciones.

En relación con la titularidad, la autora Ortega Samayoa (op. cit. páginas 171-172), 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.

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.

El otorgamiento del derecho de exclusiva para estos signos entraña gran interés para la colectividad, en virtud de que por medio de ellos se impulsa no solo el desarrollo de la economía de la región delimitada, sino que además influye de manera general en la del país en donde dicha

región se localiza, por cuanto son un instrumento que permite la diferenciación por calidad certificada de los productos de que se trate, tanto a nivel nacional como en los mercados internacionales.

Por ello, la presencia cada vez más intensa de productos con indicadores relativos a su procedencia territorial en el mercado internacional ha agudizado la necesidad para los países del orbe a disponer de instrumentos jurídicos suficientemente apropiados para perseguir las conductas llevadas a cabo en los mercados que sean contrarias a la veracidad y transparencia que debe regir en el comercio.

Ante las ventajas competitivas que ofrecen este tipo de signos para la comercialización de productos y servicios diferenciados, es necesario que nuestra legislación en materia marcaria cuente con una regulación adecuada que le permita al Estado garantizar a los titulares o representantes de estos signos su adecuada promoción, protección y administración, ya sea para inversionistas tanto nacionales como extranjeros.

Nuestra Ley de Marcas, en su artículo 74, indica:

Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, nacionales o extranjeras, se registrarán a solicitud de uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos, que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad a la cual corresponde la denominación de origen o la indicación geográfica, o bien, a solicitud de alguna autoridad pública competente.

Por su parte, el RIGDO establece en su considerando II “*Que para aprovechar las ventajas competitivas que ofrecen las indicaciones geográficas y denominaciones de origen para productos y servicios propios, se requiere contar con una regulación reglamentaria particular que permita su adecuada promoción, protección y administración.*”. En concordancia con lo anterior, dispone su Capítulo VIII, “Del Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen

Extranjeras”, artículo 21:

Artículo 21.- Indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras. Sin perjuicio de lo establecido en acuerdos internacionales de los que Costa Rica sea parte, a solicitud de la persona legitimada el Registro inscribirá las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de productos y servicios de otros países, sujeto a lo dispuesto en los párrafos 4, 5 y 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, Ley N° 7475 del 15 de abril de 1994, publicada en La Gaceta N° 245 del 26 de diciembre de 1994 y a las disposiciones pertinentes de la Ley de Marcas y este Reglamento.

El Capítulo X del citado cuerpo reglamentario, dispone en su artículo 24 el ámbito de protección y garantías que Costa Rica otorga a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen:

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 la denominaciones (sic) de origen;
- b) la usurpación, imitación, o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o servicio, o si la indicación o denominación se traduce o va acompañada de una expresión aclaratoria o desvinculante tal como: “género”, “tipo”, “método”, “estilo”, “imitación”, u otra similar;

- 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.

Una indicaciones (sic) geográfica o denominación de origen extranjera registrada no podrá considerarse como una denominación genérica mientras esté vigente la protección en el país de origen.

Aunado a lo anterior, el marco jurídico costarricense atinente a signos distintivos incorpora la aplicación de tratados, acuerdos y convenios internacionales, siendo que estos tienen como finalidad establecer condiciones mínimas generales en función de que la actividad económica entre los países miembros se desarrolle de manera estandarizada, efectiva y en resguardo de los derechos y obligaciones suscritos en ellos, puesto que son una vinculación internacional basada en un acuerdo de voluntades entre Estados u otros sujetos de derecho internacional que implica, a la vez, obligatoriedad para las partes.

Así, tenemos que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante CUP), del cual Costa Rica es parte, en su artículo 10bis, establece lo siguiente respecto de la competencia desleal:

- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- (...)

3) En particular deberán prohibirse:

(...)

3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Por su parte, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC), impone a los países miembros la obligación de establecer mecanismos de protección jurídica a las indicaciones geográficas, su artículo 22 reza:

1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:

a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París (1967).

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. 2

4. La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio.

El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, introducido al marco jurídico nacional por ley 7634, vigente desde el 5 de noviembre de 1996 según decreto ejecutivo de adhesión 25839-RE (en adelante Arreglo de Lisboa), y bajo el cual se solicita y tramita la denominación geográfica GORGONZOLA, indica en sus primeros cuatro artículos:

Artículo primero

Constitución de una Unión particular.

Protección de las denominaciones de origen registradas en la Oficina Internacional

- 1) Los países a los cuales se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unión particular dentro del marco de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial.
- 2) Se comprometen a proteger en sus territorios, según los términos del presente Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de los otros países de la Unión particular, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la « Oficina Internacional » o la « Oficina ») a la que se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la « Organización »).

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) El país de origen es aquél cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquél en el cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad.

Artículo 3

Contenido de la protección

La protección será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como « género », « tipo », « manera », « imitación » o similares.

Artículo 4

Protección en virtud de otros textos

Las disposiciones del presente Arreglo no excluyen en modo alguno la protección ya existente en favor de las denominaciones de origen en cada uno de los países de la Unión particular, en virtud de otros instrumentos internacionales, tales como el Convenio de París del 20 de marzo de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial y sus revisiones subsiguientes, y el Arreglo de Madrid del 14 de abril de 1891 relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos y sus revisiones subsiguientes, o en virtud de la legislación nacional o de la jurisprudencia.

Tal y como se desprende de cada uno de los tratados transcritos, a los que la legislación costarricense se encuentra adherida y sujeta, se ha creado una obligación internacional para los países miembros del ADPIC de reconocer jurídicamente a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, lo cual se encuentra plenamente instrumentalizado en nuestra legislación nacional, a través

de la Ley de Marcas y el RIGDO, y dentro de ese sistema de protección es que se enmarca el caso ahora bajo análisis.

QUINTO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE CONTRA EL OTORGAMIENTO COMO DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL SIGNO GORGONZOLA. Manifiesta la apelante que al otorgarse el registro a GORGONZOLA como denominación de origen se quebranta el artículo 46 de la Constitución Política, ya que se establece un monopolio sobre el uso de dicho término. Sin embargo, considera este Tribunal que la concesión de un derecho de exclusiva sobre el signo propuesto no instituye monopolio alguno.

Las teorías que asimilan la naturaleza del derecho de exclusiva marcario a la del monopolio han sido contestadas en doctrina:

Bien miradas las cosas, en relación a la marca no corresponde hablar de un “monopolio” en sentido jurídico, pues el juego de la libre concurrencia no es excluido o falseado, no se impide que los competidores accedan libremente al mercado, sólo puede existir una favorable posición de hecho respecto al titular de la marca que por el suceso de su producto tenga conquistada una cuota de mercado. (...) Así vistas las cosas, no es la marca la que genera esa situación concurrencial privilegiada, sino el producto dotado de cierta cualidad y preferido por un sector del público consumidor. Pero cualquier productor podrá acceder libremente al mercado ofreciendo el mismo tipo de artículo, no existiendo entonces respecto a los concurrentes una limitación de actividad que es el efecto típico de una situación de monopolio en sentido jurídico.⁴

En suma, la teoría que caracteriza el derecho sobre la marca como un derecho de monopolio peca de irrelevante, desde el punto de vista de la función de ordenamiento de los materiales jurídicos básicos que una teoría sobre la naturaleza jurídica de un derecho debe cumplir,

⁴ Diego Chijane, Derecho de marcas. Contratación marcario. Editorial B de F, Buenos Aires, 2011, páginas 17.

así como de inexacta si no se la acompaña de aclaraciones sobre su contenido, que terminan por demostrar el carácter puramente descriptivo del derecho que se busca calificar, que tiene la citada teoría.⁵

Si bien los anteriores comentarios se dirigen a las marcas, lo dicho es totalmente aplicable al caso de las denominaciones de origen. Así, no es dable asimilar la naturaleza del derecho de exclusiva a la de un monopolio, pues la denominación otorgada en nada impide la libre concurrencia de otros productores que quieran comercializar queso.

El siguiente agravio de la apelación se refiere a que, gracias a la generalización en Costa Rica del término GORGONZOLA para referirse a quesos, éste término puede ser usado libremente en la construcción de signos marcarios costarricenses. En apoyo del argumento de la generalización, la apelante indica que:

- Que hacia Costa Rica se importa queso denominado en los sistemas aduaneros como GORGONZOLA, y que éste proviene no solo de Italia sino de otros países, como los Estados Unidos de América.
- Que el Consorcio para Nombres Comunes de Alimentos reconoce a GORGONZOLA como un tipo de queso que debe usarse junto al nombre de la empresa que lo produce.
- Que el queso GORGONZOLA se menciona en recetarios y programas culinarios costarricenses, como ingrediente para la preparación de diversas recetas.

Los argumentos presentados no son suficientes para declarar a GORGONZOLA como un término genérico para quesos en Costa Rica. Interpolando lo indicado por el artículo 38 de la Ley de Marcas, “*Cancelación por generalización de la marca*”, al caso de las indicaciones geográficas, tenemos que una condición para que se otorgue la generalización lo es la ausencia de otro nombre

⁵ Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de marcas, 3^{era} edición actualizada, corregida y aumentada, Heliasta, Buenos Aires, Tomo I, 2008, página 204.

adecuado para designar al producto. En el caso de GORGONZOLA, como bien lo explicó este Tribunal en su voto 0682-2014, éste tipo de queso tiene un nombre genérico, el cual es QUESO AZUL. Entonces, no se puede decir que los productores de este tipo de queso tengan que, necesariamente, llamarle a su producto GORGONZOLA, ya que GORGONZOLA es el que se produce en un área geográfica determinada de Italia, con materia prima específica y bajo ciertos procedimientos controlados. Lo que producen los demás empresarios que no están en la zona geográfica delimitada es QUESO AZUL, por lo que tenemos que, claramente, si hay una forma adecuada de llamarle al producto confeccionado en Costa Rica.

El hecho de que varias empresas importen a Costa Rica queso identificado como GORGONZOLA y que éste no provenga de Italia, no apoya la tesis de la generalización, ya que dichos productos y en especial su marcación y etiquetado están sujetos a marcos jurídicos y situaciones de facto muy diversas, atinentes a las particularidades de cada uno de los países en donde es producido; sin embargo tenemos que en el mercado costarricense el término no se puede considerar generalizado por el hecho de que claramente existe una forma de llamar al producto, que es QUESO AZUL, por lo que si existe en el mercado otro nombre adecuado para designarlo, artículo 38 inciso a) de la Ley de Marcas.

Sobre los criterios vertidos por el Consorcio para Nombres Comunes de Alimentos, éstos están referidos a una opinión de índole política, la cual versa sobre lo que los miembros de dicho consorcio consideran debería ser el tratamiento en el comercio internacional de ciertos términos que se asocian a productos específicos y su origen geográfico, más dicha entidad no posee un rango oficial que obligue a las Autoridades costarricenses a seguir las valoraciones externadas, siendo que la presente resolución se fundamenta en la aplicación de la normativa nacional, según el marco de calificación registral aplicable de acuerdo al principio de legalidad que rige la actuación de este Tribunal.

Y la aparición del término GORGONZOLA en recetas tampoco tiene que ver con la generalización del término en Costa Rica, ya que si la receta indica la utilización de ese producto, no por eso ha de asumirse que se están refiriendo de forma genérica a cualquier queso, sino que ha de entenderse que la receta debe ser preparada específicamente con queso GORGONZOLA, siendo tema aparte el hecho de que, quien prepare la receta, pueda o no conseguir este tipo de queso, o deba más bien elaborar su preparación con QUESO AZUL o incluso otro tipo de queso según los tenga a su alcance en el comercio nacional.

En conclusión, este Tribunal sostiene que no concurren los hechos establecidos en el artículo 38 de la Ley de Marcas, ya que de acuerdo a lo antes indicado, respecto del inciso a) vemos como sí existe otro nombre adecuado para designar al producto, sea QUESO AZUL; además, tal y como se indicó en el elenco de hechos no probados, respecto de los incisos b) y c) no se comprobó que haya un uso generalizado de GORGONZOLA como genérico para QUESO AZUL, ni que haya un desconocimiento entre el público del uso de GORGONZOLA como un indicador de procedencia geográfica y calidad determinada.

Como corolario de todo lo anterior, se indica que si bien la opinión expresada por el Dr. Marcelo García Sellart para la cadena noticiosa CNN puede tener validez en un nivel de economía y comercio internacional y por ende un carácter ilustrativo de lo que sucede respecto del comercio transfronterizo de quesos entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América, no puede servir de apoyo a la tesis de la parte apelante, ya que la legislación costarricense se enmarca dentro de un sistema de protección a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, y por ende ha de aplicarse lo que en ella se estipula por encima de consideraciones y opiniones atinentes al comercio entre dicho país y la Unión Europea.

Y sobre el agravio referido a que el Registro de la Propiedad Industrial se equivocó a la hora de analizar los artículos 246 párrafos 3 y 4 del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (en adelante AACUE) y 75 de la Ley de Marcas en cuanto a la buena fe en el uso

de términos genéricos o de uso común empleados en las indicaciones geográficas; se indica que el AACUE no es normativa que sea de aplicación al caso bajo estudio, y respecto al artículo 75 párrafo final de la Ley de Marcas, éste reza:

Podrá registrarse una denominación de origen o una indicación geográfica acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con este producto; pero la protección no se extenderá al nombre genérico ni a la expresión empleados.

La norma viene a tutelar el libre uso de la porción genérica que pudiese estar contenida en la construcción de una denominación de origen, pero no es de aplicación al presente asunto, ya que GORGONZOLA no presenta partes genéricas, es una sola palabra y ella toda constituye la indicación geográfica que se pide proteger.

Por las consideraciones que anteceden, se colige que la denominación de origen solicitada es registrable, por no incurrir en prohibiciones intrínsecas o extrínsecas que lo impidan. Asimismo, la resolución venida en alzada muestra de manera elocuente y fundamentada una acertada hermenéutica jurídica que este Tribunal avala en un todo. No hay razón alguna para revocar lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Industrial, por lo que lo procedente es declarar sin lugar los recursos de apelación interpuestos en contra de la resolución venida en alzada, la cual se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declaran sin lugar los recursos de apelación interpuestos por la Licenciada Marianella Arias Chacón en representación de la U. S. Dairy Export Council y de la empresa Agroindustrias Italconam S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:18:51 horas del 7 de junio de 2017, la que en este acto se confirma, para que se registre la denominación de origen GORGONZOLA. 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

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

INDICACIONES GEOGRÁFICAS

TE: DERECHO DE USO DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA

UTILIZACIÓN DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.43.62