



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2009-0123-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “Dos Pinos Queso Manchego con Albahaca (DISEÑO)”

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 1031-08)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 846-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas del treinta de julio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Dennis José Aguiluz Milla**, mayor, bínubo, Abogado, vecino de Curridabat, con cédula de identidad número ocho- cero setenta y tres-quinientos ochenta y seis, en su calidad de Apoderado Especial de la **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R. L.**, con cédula de persona jurídica número tres-cero cero cuatro- cero cuarenta y cinco mil dos, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con diez minutos del once de agosto 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 Manchego con Albahaca (Diseño)**”, que consiste en una etiqueta color verde con la palabra Dos Pinos en tipografía especial, dentro de este dos franjas con forma de ola una en color anaranjado y otra en color negro con una franja anaranjada con las palabras Queso Manchego con Albahaca en la parte superior izquierda, seguido de esto un círculo con la imagen de dos caballeros, posteriormente una franja con forma de ola en color rojo, sobre este un vaso de leche, denotando que es queso de leche, en clase 29 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “queso”. Se hace reserva de los colores verde, rojo, celeste y azul.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:51 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 así como por derechos de terceros, por transgredir los artículos 7 y 8 incisos j) y h), respectivamente, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con diez minutos del once de agosto de dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial por considerar que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso h), que regula marcas inadmisibles por derechos de terceros, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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 una vez otorgada la audiencia de reglamento por resolución de las 11 horas con 45 minutos del 23 de abril de 2009, mediante escrito presentado



a este Tribunal en fecha 22 de mayo del 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 Manchego con Albahaca (Diseño)”** para proteger y distinguir queso en la clase 29, por considerar que transgrede el artículo 8 inciso h) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la apelante, mediante su escrito de expresión de agravios, presentado el 22 de mayo de 2009 ante este Tribunal, manifiesta que lo que debe ser protegido para la marca propuesta son los términos “Dos Pinos”, pues los vocablos “Queso” y “Manchego” son de uso común, y que tal y como lo establece la ley, estos términos no forman parte de la protección marcaria. Al respecto señalan:

“... La ley establece claramente que las expresiones de uso común no forman parte de la marca protegida. Es claro que siendo MANCHEGO una clase de QUESO ninguna



de estas dos palabras (ni QUESO ni MANCHEGO) pueden formar parte de la protección que se pretende.

Así la única protección real se hace sobre el término DOS PINOS y los elementos diferenciadores del empaque, más nunca a las palabras QUESO MANCHEGO, 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 trate, esto en los empaques; en este caso MANCHEGO, 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 no contiene los elementos necesarios que permitan al consumidor medio poderla adquirir sin problema alguno por tratarse de un producto de adquisición y consumo



masivo. Debe tomarse en cuenta que el signo fue solicitado para proteger y distinguir “queso”, por lo que incumpliría con el párrafo final del artículo 7 de la citada normativa, además de que la misma contiene términos que la hacen engañosa, 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 manchego*”, 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. Debe tenerse claro que en el presente expediente la **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R.L.**, solicitó la marca para quesos en general, pero como en el aspecto denominativo se habla de queso manchego, la marca entonces se convierte en engañosa. Por ende, es criterio de este Tribunal que la solicitud que nos ocupa fue mala planteada. Si la recurrente la quería para quesos en general, no debió de haberse utilizado la palabra “*manchego*” y si la quería sólo para quesos manchego, debió de haberse solicitado para un queso específico como lo es el manchego y así cumplir con lo que al respecto establece el artículo 7 párrafo final de nuestra Ley de Marcas al indicar:

“... Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.”

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



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

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

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 con fundamento en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta ser engañoso respecto del producto, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada “**Dos Pinos Queso Manchego con Albahaca (Diseño)**”, para proteger y distinguir queso, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo petitionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en su condición de Apoderado Especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con diez minutos del once de agosto de dos mil ocho, la cual en este acto se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en su condición de Apoderado Especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, a las trece horas con diez minutos del once



de agosto del dos mil ocho, la que en este acto se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibile

TNR. 00.60.55