



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0073-TRA-PI**

**Oposición a registro Indicación Geográfica “PROVOLONE VALPADANA (DISEÑO)”**

**PRODUCTOS LACTEOS LOS ALPES S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1053-2013)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No. 0635-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas treinta minutos del diecinueve de agosto de dos mil catorce.***

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, con cédula de identidad 1-679-960 en su condición de apoderada especial de la empresa **PRODUCTOS LACTEOS LOS ALPES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos con cuarenta y cuatro segundos del quince de noviembre de dos mil trece.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante documento presentado al Registro de la Propiedad Industrial el día seis de febrero de dos mil trece, la Licda. Ana Catalina Monge Rodríguez, abogada, vecina de Curridabat, con cédula de identidad 1-812-604, en representación de la **DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA** ante la **REPÚBLICA DE COSTA RICA**, entidad autorizada para el registro de las indicaciones geográficas de Europa en Centroamérica, de conformidad con el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, Capítulo VI Propiedad Intelectual y Anexo XVII (listado de indicaciones geográficas), así como de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen y artículo



76 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, solicitó el registro de la siguiente Indicación Geográfica:

*“[...]* **a) Nombre:** (c.f 3) *“Provolone Valpadana”, para proteger y distinguir: “Queso.”*

**b) Descripción:** *Queso de leche entera de vaca, de pasta hilada y maduración variable; puede tener forma de salchichón, de melón, troncocónica o de pera, y puede presentar una cabecilla esférica (“fiaschetto”).*

**c) Zona geográfica:** *Todo el territorio de las provincias de Cremona, Brescia, Verona, Vicenza, Rovigo, Padua y Piacenza, y los municipios colindantes de las provincias de Bérgamo, Mantua y Milán y de la provincia autónoma de Trento, formando una unidad geográfica.*

**d) Historia:** *Hace aproximadamente un siglo, debido a la escases de la materia prima (leche de vaca), empezó a producirse un desplazamiento de la producción, que se fue concentrando en comarcas más orientadas a la ganadería lechera (territorio de Valpadana y Zonas limítrofes). Por consiguiente, se hizo necesaria la presencia de mano de obra especializada en la producción tradicional, antiguamente más difundida en zonas meridionales. De este modo se consolidó una producción tradicional típica de la Valpadana. Por ello, esta denominación fue reconocida, inicialmente por el D.P.R de 30.10.1955, n.1269, al que siguió el D.P.C.M. de 9.4.1993, que adopta nuevas normas de producción y designación del producto.*

**e) Obtención:** *La cuajada obtenida al coagular la leche con cuajo de ternera, cordero y cabrillo juntos o por separado, se somete a hilado y se modela en los moldes tradicionales; a continuación se sala y se deja madurar durante un período variable dependiendo del peso de la pieza.*



*f) **Vínculo geográfico:** los factores naturales están vinculados a las condiciones climáticas favorables tanto a la variedad y abundancia de los cultivos forrajeros como a la maduración del producto en los ambientes adecuados. Como factor humano reseña que el consumo del producto se ha difundido a lo largo del tiempo en la zona de producción de la Valpadana, manteniendo también importantes mercados en el centro y el sur de Italia, que históricamente son grandes consumidores. Además la técnica de producción ha conservado los procedimientos consolidados por la tradición.*

*g) **Control:** Ministero del l'Agricoltura e delle Foreste-Ispettorato Centrale Repressione Frodi. Dirección: Vía XX Settembre, 20-00187 Roma.*

*h) **Etiquetado:** El producto se despacha al consumo con la marca correspondiente, que constituye la denominación de origen.*

*i) **Requisitos legislativos nacionales:** Ley. N° 125/54 y D.P.R. 22.9.1981; D.P.C.M 9.4.1993.”*

**SEGUNDO.** Que los Edictos correspondientes a la solicitud relacionada fueron publicados en las Gacetas números 86, 87 y 88, correspondientes a los días 7, 8 y 9 de mayo de 2013.

**TERCERO.** Que dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial para el día 05 julio de 2013, la Licda. **Marianella Arias Chacón**, en calidad de Apoderada Especial de la empresa **PRODUCTOS LÁCTEOS LOS ALPES S.A**, plantea oposición contra la solicitud de registro relacionada.

**CUARTO.** En virtud de las diligencias de oposición entablada por la empresa opositora **PRODUCTOS LÁCTEOS LOS ALPES S.A**, y conforme a lo que dispone el artículo 17 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se iniciaron las diligencias de inscripción de la marca **“PROVOLONE LOS ALPES (DISEÑO)”** en **clase 29** internacional, y que están siendo instruidas por el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el expediente número **2013-5915**,



solicitud que ha sido acumulada por el Registro, mediante el auto de las ocho horas, cincuenta y nueve minutos con quince segundos del quince de noviembre de dos mil trece. (v.f 130 al 132)

**QUINTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, quince minutos con cuarenta y cuatro segundos del quince de noviembre de dos mil trece, resuelve: “[...]/ **I) Rechazar la oposición presentada por el representante de PRODUCTOS LÁCTEOS LOS ALPES S.A, contra la inscripción de la Indicación Geográfica PROVOLONE VALPADANA, solicitada por la representante de la DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA DE COSTA RICA. II) Rechazar la solicitud de inscripción de la marca PROVOLONE LOS ALPES QUESOS (DISEÑO) en clase 29 internacional, presentada por la representante de PRODUCTOS LACTEOS LOS ALPES S.A. III) Acoger la solicitud de inscripción de la Indicación Geográfica PROVOLONE VALPADANA, presentada por la representante de la DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN COSTA RICA. [...].”**

**SEXTO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de noviembre de 2013, por la Licda. Marianella Arias Chacón, 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**



### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de interés para la presente resolución, el siguiente:

- En el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la Denominación de Origen **“PROVOLONE VALPADANA”** en **clase 47** internacional, bajo registro número **188758** a nombre de: **CONZORCIO TUTELA PROVOLONE, 3, MARCONI, 26100 CREMONA (ITALIE)**.

**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 catorce horas, quince minutos con cuarenta y cuatro segundos del quince de noviembre de dos mil trece, concluyó que la solicitud de inscripción de la Indicación Geográfica **PROVOLONE VALPADANA**, presentada por el representante de la **DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN COSTA RICA**, cumple con todos los requisitos formales y sustantivos para poder ser reconocida como una Indicación Geográfica. Asimismo, se rechaza la solicitud de registro presentada por la representante de la empresa opositora **PRODUCTOS LÁCTEOS LOS ALPES S.A**, en virtud de no haber demostrado de manera fehaciente sus alegatos para denegar la solicitud de inscripción de la Indicación Geográfica **PROVOLONE VALPADANA**. Vista la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **PROVOLONE LOS ALPES QUESOS (DISEÑO)**, en clase 29 internacional presentada por la representante de **PRODUCTOS LÁCTEOS LOS ALPES S.A**, se rechaza en virtud de que la misma contraviene el artículos 3, 7 inciso j), 8 inciso a) y 72 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y el artículo 24 inciso b) de su Reglamento, en cuanto a las disposiciones relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Por lo anterior, se acoge la solicitud



de registro de la Indicación Geográfica **PROVOLONE VALPADANA**, presentada por el representante de la **DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN COSTA RICA**, y en consecuencia se ordena la publicación del aviso de otorgamiento de inscripción, a cargo de este.

Por su parte, el representante de la empresa opositora **PRODUCTORES LÁCTEOS LOS ALPES S.A.**, en su escrito de agravios manifiesta su inconformidad con la resolución recurrida. Alegando en términos generales: que su representada en ningún momento está negando la existencia de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, las cuales son parte de la normativa jurídica tanto a nivel nacional como internacional.

Que su representada en ningún momento ha cuestionado el registro de la indicación geográfica compuesta por Provolone Valpadana, reconociendo esta protección al término compuesto en su totalidad, no a los elementos de manera individual. El Registro de la Propiedad Industrial, se equivocó a la hora de realizar su análisis especialmente con respecto al Tratado de Libre Comercio de la Republica Dominicana, Centro América y Estados Unidos (CAFTA-DR). Asimismo con lo que dispone el artículo 246, párrafo 3 y 4 del Acuerdo de Asociación entre Centro América y la Unión Europea, como del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Convenio (ADPIC), que en su artículo 24 (*Cláusula del Abuelo*) y lo que indica el artículo 75 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en cuanto a la protección de términos genéricos o de uso común empleados en las indicaciones geográficas. Que su representada lo que reclama es el uso libre del término **Provolone**, siendo que resulta arbitrario la pretensión actual de exigir la suspensión del uso de un término que forma parte de la expresión comercial del sector lácteo, siendo esta extemporánea y extralimitada.

Además, el mismo Acuerdo con la Unión Europea, permite el uso de **Provolone**, para los diferentes productores nacionales e importadores de quesos, pues se está ante un término de uso genérico, por lo que su representada lo ha utilizado en el mercado costarricense de manera continua y de buena fe. Que la solicitud de registro de su representada **“PROVOLONE LOS**



**ALPES QUESOS (DISEÑO)**” cumple con los requisitos de forma y fondo que exige la ley, por lo que rechaza el criterio dado por el Registro, denegando de esa manera su solicitud.

Agrega la empresa opositora que el término **Provolone**, es una palabra genérica declarada así por el **Consorzio Tutela Provolone Valpadana**, y que el Registro de instancia, no realizó un estudio con respecto al tema. Que Codex Alimentarius, es una colección internacional de estándares, códigos y prácticas, guías y otras recomendaciones relativas a los alimentos su producción y seguridad alimentaria bajo el objetivo de la protección del consumidor, la cual depende de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por otra parte, el recurrente incorpora para efectos de valoración documentos relacionados con el sistema informático TIC@ (Tecnología de la Información para el Control Aduanero), que se utiliza en Costa Rica, integrado entre las aduanas y las diferentes entidades estatales relacionadas con las importaciones, exportaciones y regímenes especiales como zonas francas, entre otras. Agrega, a ello que su representada produce y vende queso **Provolone** en el mercado costarricense y para lo cual ha utilizando el diseño propuesto en este proceso aproximadamente desde el año 2004, además, que el producto es difundido por diversos medios como; Sabores®, revista Grupo Nación, como en el sitio web [www.saboresonlinea.com](http://www.saboresonlinea.com).

Agrega a sus alegatos, que la solicitud de registro de la denominación de origen presentada por la Unión Europea no cumple con los requisitos necesarios, conforme lo dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y el Reglamento a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, en virtud de que no contiene un resumen que incluya, la información relativa a la fecha de autorización, reconocimiento, o registro de su País de Origen y la identificación de la autoridad que lo dispuso, lo cual contraviene el artículo 228 y 243 del Acuerdo de Asociación Comercial con la Unión Europea (ADA), y como consecuencia de ello la publicación no contiene la información mínima requerida conforme a la legislación nacional.



Continua manifestando, que entre las pautas que debe seguir el Registro para el dictado de la resolución de oposición, este requiere de un criterio técnico en la materia, lo cual no se dió en el presente caso violentándose de esa manera el debido proceso y que a criterio de su representada debe enderezarse para que logre tener efectos jurídicos en nuestro país.

Por las razones anteriores, indica que no existe ningún impedimento legal para que tanto su representada como otras compañías dedicadas a la producción y comercialización de quesos continúen utilizando el término *Provolone*, por lo que solicita se analicen los aspectos de forma del trámite realizado por el registro, en virtud de considerar que no se encuentran ajustados a derecho y en consecuencia se revoque la resolución apelada en el sentido de ajustar la solicitud de inscripción a derecho y que la eventual protección de la indicación geográfica *Provolone Valpadana* debe analizarse como un todo, excluyendo la protección individual del término *Provolone*, y se ordene la inscripción del signo solicitado por su representada. Para todos los efectos se adjuntan elementos de prueba identificados como Anexos; *A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M*, a efectos de confirmar sus alegatos.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE EL AMBITO DE PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS Y LA PPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL SIGNO SOLICITADO.** Previo a analizar en detalle los agravios de la parte y la resolución apelada, este Tribunal considera necesario referirse de forma breve a las figuras jurídicas de la denominación de origen e indicaciones geográficas, 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.

En este sentido, cabe destacar que en nuestro país la competencia en lo atinente a las indicaciones geográficas y 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), pensado como un instrumento de regulación que tiene como objeto el aprovechar las ventajas competitivas de estas figuras jurídicas para diversos productos y servicios, la cual 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...*”<sup>i</sup>

**La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, (en adelante Ley de Marcas)** en su artículo 2, define esta figura marcaria, como;

*“[...] 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. [...].” (Resaltado es nuestro)*

Tal y como se desprende del citado presupuesto jurídico esta protección no solo infiere en la defensa y protección de un signo marcario a nivel nacional, sino que además de aquellos provenientes del extranjero, en virtud de que estas marcas no solo pretenden la protección de una propuesta de vínculo registral, sino que entrañan aspectos mercantiles intrínsecos de una determinada región bajo condiciones específicas, de ahí la importancia de la participación no solo del Registro como contralor de legalidad en esta materia, sino que además de todos aquellos estados miembros que a través de instrumentos jurídicos como lo son los Tratados, Acuerdos u Convenios Internacionales, velan por la protección y defensa de los productos así como de los derechos conferidos a sus titulares.

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



Samayoa<sup>1</sup>, quien respecto de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, indica en su estudio, que en sentido amplio y dada su utilización como elementos externos que identifican un producto o bien específico pueden ser consideradas como marcas.

Asimismo, advierte que al analizarlas en sentido más estricto y tomando en cuenta 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 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*

---

<sup>1</sup> 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)



*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...”*<sup>2</sup>  
(agregado el énfasis)

Desde esta perspectiva, se debe destacar la función que en el desarrollo de la economía de un país representan tanto la Denominación de Origen como las Indicaciones Geográficas, 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 <sup>3</sup> en cuanto al tema 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

---

<sup>2</sup> 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)

<sup>3</sup> 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)



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...*”

En este mismo orden de ideas, en relación con la titularidad de una 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 estas figuras jurídicas entraña gran interés para toda la colectividad, en virtud de que por medio de ellas se impulsa no solo el desarrollo de la economía de la región delimitada por ella, sino que además influye de manera general en la del país en donde dicha región se localiza, por cuanto estas resultan un instrumento que permite el reconocimiento y protección de sus productos tanto a nivel nacional como en los mercados internacionales.

Por ello, la presencia cada vez más intensa de productos con indicaciones relativas a su procedencia geográfica ha agudizado la necesidad para todos los Estados miembros a disponer de instrumentos suficientemente apropiados para perseguir las conductas llevadas a cabo en los mercados, contrarias a la veracidad. Siendo así necesario como coadyuvantes en esta labor de protección el incorporar mecanismos como lo son los Tratados, Acuerdos o Convenios Internacionales, dado los intereses mercantiles devenidos de esta actividad.

Una vez analizadas estas figuras marcarias y su ámbito de protección, es de mérito para este Tribunal iniciar esta resolución con lo que al efecto establece la ***Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Título VIII, Indicaciones Geográficas, Capítulo I***, 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.*



*En el caso de indicaciones geográficas o denominaciones de origen homónimas, la protección se concederá a cada una, con sujeción a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 71 de la presente Ley. En su Reglamento se establecerán las condiciones para diferenciar entre sí las indicaciones o denominaciones homónimas de que se trate, tomando en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productos interesados reciban un trato equitativo y los consumidores no sean inducidos a error.” (Resaltado no corresponde al original.)*

*Por su parte, 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° 7879 del 06 de enero del 200, Decreto Ejecutivo N° 33743 de 14 de marzo de 2007, establece en el considerando II, lo siguientes; “[...] 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. [...].” Lo anterior, en concordancia con lo que dispone el Capítulo VIII, respecto del Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen Extranjeras, que en su artículo 21 dispone;*

***“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. [...].”

*(Subrayado no es del original.)*

En el **CAPÍTULO X** del citado cuerpo reglamentario, dispone en su **artículo 24** el ámbito de protección y garantías que cada País miembro otorga a una indicación geográfica o denominación de origen, para lo cual se indica;

*“[...], 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 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 geográfica o denominación de origen extranjera registrada no podrá considerarse como una denominación genérica mientras esté vigente la protección en el país de origen.*

En este sentido, ante las ventajas competitivas que ofrecen estas figuras marcarias para la comercialización de productos y servicios propios, 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 nacionales como extranjeros.

Aunado a ello, siendo que la legislación incorpora la aplicación de la legislación extranjera a la cual se encuentra adscrita, como lo son, los tratados, acuerdos o convenios internacionales, por medio del cual se brinda protección a los signos marcarios dentro de los Estados parte, se considera relevante incorporar al presente análisis el concepto de este instrumento internacional. Al efecto; *Nociones de Convenios y Tratados, Sujetos del Derecho Internacional, DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO, ISBN 968-36-2053-1 Becerra Ramírez, Manuel, Biblioteca Virtual, <http://www.bibliojuridica>, que en lo de interés dice;*

*“[...] **Concepto de Tratado:** es el instrumento privilegiado e inherente de las relaciones internacionales. Suponen frente a la costumbre un factor de **seguridad**. Las **obligaciones** se expresan por las partes de una forma muy precisa. Frente a la costumbre los tratados permiten que todos los Estados que se van a ver comprometidos por él y participen en su elaboración. Otra ventaja de los tratados es que sus **normas** se elaboran con más rapidez que las consuetudinarias aunque éstas cristalizan con más rapidez.*

***Concepto de acuerdo o convenio internacional:** Cuando se unen las opiniones o puntos de vista de sujetos de orden jurídico internacional, sobre cuestiones o*



***problemas** que surgen en sus **relaciones internacionales** se crean los acuerdos internacionales.*

- *Estos acuerdos se realizan con una finalidad: producir efectos jurídicos, establecer "**compromisos de honor**", "acuerdos convencionales".*
- *Los sujetos "acuerdan", comprometiéndose recíprocamente, a cumplir las obligaciones y respetar los **derechos** contenidos en un instrumento escrito o establecidos verbalmente.*
- *La denominación de "**tratados internacionales**" equivale a la de "**acuerdos internacionales**" que producen efectos jurídicos internacionales. [...].”  
(Resaltado y negrita es nuestro.)*

Bajo este cuadro fáctico, es claro que estos instrumentos internacionales, tienen como finalidad establecer condiciones mínimas generales en función de que la actividad económica entre los países miembros se desarrolle de manera efectiva y en resguardo de los derechos y obligaciones suscritos en ellos.

Por lo que, indistintamente sea, “*tratado, convenio, pacto, acuerdo, alianza, protocolo, intercambio de notas y acta final, entre otros,*” son términos comúnmente utilizados en diversos casos para designar aquello que constituye fundamentalmente, una vinculación internacional basada sobre un acuerdo de voluntades entre estados u otros sujetos de derecho internacional que implica, a la vez, obligatoriedad para las Partes.

Por su parte, siendo que Costa Rica se encuentra adherido a estas políticas internacionales en aras de salvaguardar toda aquella actividad económica desplegada dentro de nuestro territorio en virtud de sus intereses, también se encuentra en la obligación de salvaguardar la de aquellos países que se encuentran unidos a este sistema de protección.

Aunado a ello, y en atención a dichos intereses no se podría dejar de lado la participación jurídica que resguarda a nivel internacional el *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* en cuanto al tema de protección. El **artículo 10 ter**, dice lo siguiente;



*“1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10 bis.*

*2) Se comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los Artículos 9, 10 y 10 bis, en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país.”*

Por su parte, el *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Acta Final en que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, Ley de Aprobación N° 7475 del 20 de diciembre de 1994*, respecto a esta protección expresa en su *“SECCIÓN 3, de INDICACIONES GEOGRÁFICAS”*, en su artículo 22 lo siguiente;

***“[...]* Protección de las indicaciones geográficas:**

*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:*

- 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;*

- *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.” Página 351 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 Acuerdo de Asociación entre Centro América y la Unión Europea (ADA), en la SECCIÓN C, “INDICACIONES GEOGRAFICAS, su artículo 243, establece el ámbito de aplicación y cobertura, que en lo de interés claramente indica; “[...] 1. Las Partes reafirman los derechos y las obligaciones establecidas en la parte II, sección 3, del Acuerdo sobre los ADPIC. 2. Las indicaciones geográficas de una Parte que han de ser protegidas por la otra Parte solo estarán sujetas al presente artículo si son reconocidas y declaradas como tales en sus países de origen.”**

Por su parte, **La Organización Mundial del Comercio (OMC)**, es la que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países, las cuales han sido negociadas y firmadas por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos



parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades.

No obstante, estos acuerdos abarcan diversos sectores comerciales como; *las mercancías, los servicios y la propiedad intelectual "Acuerdo sobre los ADPIC"*. En ellos se establecen los principios de la liberalización, así como las excepciones permitidas. Además, de los compromisos contraídos por los distintos países de reducir los aranceles aduaneros y otros obstáculos al comercio y de abrir y mantener abiertos los mercados de servicios como el de establecer procedimientos para la solución de diferencias.

En este sentido, los acuerdos tomados por La Organización Mundial del Comercio obligan a que los Estados Miembros garanticen la transparencia de sus políticas comerciales informando para ello a la Organización de las leyes, así como las medidas adoptadas. Los diferentes consejos y comités que integran la Organización Mundial del Comercio tratan de asegurarse de que esas disposiciones se respeten y de que los acuerdos se apliquen adecuadamente.

Tal y como se desprende de cada uno de estos cuerpos normativos a los que la legislación costarricense se encuentra adherida, su génesis se encuentra orientada a la protección no solo de la denominación como un signo marcario puro y simple, sea, en sentido estricto, sino que además a la trascendencia comercial que este signo desencadena para los intereses de su economía interna o externa, en aras como se ha indicado líneas atrás, de salvaguardar los derechos, deberes y obligaciones de todas las partes.

**QUINTO. EN CUANTO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PROVOLONE LOS ALPES (DISEÑO)” Y LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA.**

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir para ser objeto de registro, pues se trata de aquella



cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

*“(....) aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo (....).” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.*

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad que se establecen en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata. Además de no producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores, en cuanto a aspectos relacionados con derechos de terceros, entre otros.

Para el caso que nos ocupa, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al acoger la solicitud de inscripción de la Indicación Geográfica denominada “**PROVOLONE VALPADANA**” presentada por la **DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA**, y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PROVOLONE LOS ALPES QUESOS (DISEÑO)**” presentada por la empresa **PRODUCTOS LÁCTEOS LOS ALPES, S.A**”, fundamentado en el artículo 3, 7º inciso j), 8 inciso a) y 72 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, como del artículo 24 inciso b) del Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. La integración de esta legislación no admite la inscripción de un signo cuando este



pueda causar engaño o confusión a los consumidores con respecto de los productos que comercializa el signo inscrito. Lo anterior, en atención a las siguientes consideraciones:

La marca propuesta por la **DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA**, bajo la denominación “**PROVOLONE VALPADANA**”, en **clase 47** internacional, para proteger y distinguir; “**QUESO**”, al realizar su estudio se comprueba que se encuentra inscrita la “*Denominación de Origen PROVOLONE VALPADANA, bajo registro número 188758 inscrita desde el 30 de octubre de 1997, por Conzorcio Tutela Provolone, 3, piazza Marconi, 26100 Cremona (Italia)*”, lo cual advierte a la administración registral que existe con antelación un derecho consolidado por parte de esa entidad Italiana, por medio del cual se protege la producción y comercialización de ese producto en particular, siendo este originario de una determinada región de Italia. Además, el signo “Provolone Valpadana” cuenta con un registro en el país de origen que data desde 1981.

De acuerdo a ellos, la presente solicitud incoada por la delegación de la unión europea, ante el Registro de la Propiedad Industrial lo único que evidencia es el interés y la participación que el Estado Italiano tiene al proteger este signo marcario, bajo la figura jurídica de “Indicación Geográfica”, con el ánimo de ampliar su ámbito de protección a todo su territorio.

En este sentido, el Operador Jurídico debe someter su actuar al marco de legalidad contenidos en el artículo 11 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, y proceder con la aplicación de lo que dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No.7978 del 06 de enero de 2000, como además, el Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, Decreto Ejecutivo No. 33743 de 14 de marzo de 2007, así como las disposiciones internacionales aplicables para dicho fin.



Aunado a ello y previo a su registraci3n, el calificador debe verificar que la solicitud de registro cumpla con los requisitos de forma y fondo que establecen los art3culos 74 y 76 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y poder as3 obtener protecci3n registral.

Se debe recordar que lo peticionado por la delegaci3n de la uni3n europea como signo marcario, fue una “Indicaci3n Geogr3fica”, la cual se encuentra ligada a la Denominaci3n de Origen que ya se encuentra inscrita en nuestro pa3s, radicando esta diferencia 3nicamente en cuanto al 3mbito de protecci3n registral. Por lo que, esta solicitud debe ajustarse a lo que dispone el art3culo 76 del precitado cuerpo normativo, y que establece para dichos efectos lo siguiente;

- [...] a) El nombre, la direcci3n y nacionalidad de los solicitantes y el lugar donde se encuentran sus establecimientos de producci3n o fabricaci3n.*
- b) La denominaci3n de origen o la indicaci3n geogr3fica cuyo registro se solicita.*
- c) La zona geogr3fica de producci3n a la que se refiere la denominaci3n de origen o la indicaci3n geogr3fica.*
- d) Los productos o servicios para los cuales se usa la denominaci3n de origen o la indicaci3n geogr3fica.*
- e) Una reseña de las cualidades o caracter3sticas esenciales de los productos o servicios para los que se usa la denominaci3n de origen o la Indicaci3n geogr3fica. [...].”*

Ello en concordancia con el art3culo 22 del Reglamento de las Disposiciones Relativas a Las Indicaciones Geogr3ficas y Denominaciones de Origen, contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; *“[...] El o los solicitantes del registro de una indicaci3n geogr3fica o denominaci3n de origen deber3n acreditar mediante certificaci3n, constancia o documento an3logo la protecci3n de la misma en su pa3s de origen.”* Requerimientos que fueron satisfechos en la presente solicitud, no encontrando este Tribunal, motivo alguno por medio del



cual se rechazara la solicitud propuesta. Máxime, que ya existía previo a su registro como se ha indicado líneas arriba, el registro número 188758, de la Denominación de Origen “PROVOLONE VALPADANA”, inscrito desde el 30 de octubre de 1997, por Conzorcio Tutela Provolone, 3, piazza Marconi, 26100 Cremona (Italia), elemento marcario que fortalece la solicitud presentada.

Bajo esta perspectiva, no podría obviar este Tribunal, que nos encontramos ante una solicitud de registro cuyo objeto ya ha sido previamente registrado por parte del Estado miembro, bajo la figura de Denominación de Origen, registro internacional 733 (v.f 118), siendo necesario únicamente la acreditación de ese registro marcario y sus antecedentes, en virtud de que el análisis de fondo ya fue realizado previo a su registración en su País de origen. En atención a ello, no existe razón alguna para denegar su solicitud y consecuente inscripción.

Ahora bien, en cuanto al análisis realizado a la solicitud de registro presentada por la empresa opositora **PRODUCTOS LÁCTEOS LOS ALPES S.A**, debemos advertir que del signo propuesto bajo la denominación; “**PROVOLONE LOS ALPES QUESOS (DISEÑO)**”, se compone de los siguientes elementos;



Obsérvese, que el signo propuesto se clasificó dentro de los denominados signos mixtos, sea, compuesto por una expresión o frase como lo es; “**PROVOLONE LOS ALPES QUESOS**” en conjunto con otros elementos gráficos. De estos últimos se aprecia claramente la figura de la “Torre de Pisa”, como además un interlineado que representa la figura de una montaña sobre la frase “Los Alpes”. Estos elementos vienen a relacionar de manera directa un signo emblemático



de Italia como lo es la torre inclinada de Pisa; y la cordillera de los “Alpes”, que se encuentra ubicada en parte de ese país de Europa Continental. Asimismo, se observa del diseño propuesto dos “bandera alusivas a Italia” localizadas a ambos costados de la frase “Provolone”.

Bajo esta perspectiva, es claro que estos elementos incorporados a la citada propuesta, inducen a que el consumidor sea confundido, en virtud de que podría considerar que el producto que se está comercializando en el mercado es de origen Italiano, cuando en la realidad podría no ser cierto. Máxime, que en el empaque de ese producto claramente indica que es producido en Costa Rica (v.f 43), lo cual evidentemente distorsiona su origen, puesto que de los signos o elementos que se detallan en el empaque de ese producto y que comprenden a Italia y por otra parte en la etiqueta se indica que el producto es producido en Costa Rica, esa incongruencia podría inducir a confusión al consumidor medio al momento de adquirir el producto. En este sentido, queda claro que nos encontramos ante una causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas, contempladas en los artículo 3, 7 inciso j) y 72 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Siendo ello motivo suficiente para denegar lo peticionado.

Por otra parte, no podría la Administración Registral obviar la existencia de la *Denominación de Origen “PROVOLONE VALPADANA”*, bajo registro número 188758, que se encuentra inscrita desde el 30 de octubre de 1997, por *Conzorcio Tutela Provolone*, que tal y como se desarrolló líneas arriba, esta figura jurídica protege el origen de esta variedad de queso como procedente de Italia, otorgado conforme a nuestra legislación nacional y bajo las disposiciones a las que nuestro país se ha adherido por medio de los Tratados o Convenios Internacionales, con el fin de garantizarles a esos titulares su derecho de comercializar su producto dentro de nuestro territorio, bajo las condiciones y especificaciones dadas en ese registro, siendo por ende, un derecho ya consolidado por la legislación nacional desde el año de 1997.

En este sentido, se debe recordar lo que al efecto establece el artículo 8 incisos a) en concordancia con el artículo 24 inciso b) de su Reglamento, normativa que es clara al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo



de asociación, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes con respecto a un signo inscrito o en trámite de registro.

El riesgo no solo puede producirse por la *similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende*, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos, o bien se encuentren relacionadas o asociadas. Ello va a producir un impacto directo en el mercado, por cuanto a nivel comercial podría considerarse que pertenece a la misma empresa, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable, con lo cual podría lesionar los derechos e interés de su titular. Por lo anterior, lo procedente es su rechazo, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial, decisión que comparte este Órgano de alzada.

**SEXTO. ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** Este Tribunal de alzada procede a pronunciarse respecto de los agravios señalados por la empresa opositora **PRODUCTORES LÁCTEOS LOS ALPES S.A.**, de la siguiente manera:

La opositora manifiesta tener conocimiento de la existencia de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, las cuales son parte de la normativa jurídica tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, agrega que su representada en ningún momento ha cuestionado el registro de la indicación geográfica compuesta por Provolone Valpadana, reconociendo esta protección al término compuesto en su totalidad, no así a los elementos de manera individual.

En este sentido, cabe advertir por parte de este Tribunal que no lleva razón el oponente al considerar que cada uno de los elementos del signo inscrito debe valorarse de manera individual, en virtud de que la protección de esta figura jurídica, sea, respecto de la *Denominación de Origen*, bajo la frase “**PROVOLONE VALPADANA**” inscrita desde 1997 en Costa Rica, abarca toda su conformación e identifica un producto elaborado bajo ciertas



condiciones y características específicas de una región, para el caso que nos ocupa a una variedad de “queso”, producido en las regiones de Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, que se encuentran ubicadas al sur en Italia.

Bajo ese concepto, la denominación de origen incorpora dentro de su definición, además del medio geográfico, los factores naturales y humanos. En este tipo de signo ha de existir un vínculo intenso y estrechamente unido al medio geográfico, hasta el punto de que las cualidades específicas del producto tienen que deberse exclusiva o esencialmente a factores naturales y/o humanos de ese medio. En las denominaciones de origen, todas las operaciones que se hagan sobre el producto, como el almacenamiento, los distintos procesos que puedan transcurrir sobre un producto, deben realizarse dentro de la zona geográfica definida.

**“PROVOLONE VALPADANA”** como denominación de origen protegida y ahora como indicación geográfica solicitada, no puede ser desmembrada para conceptualizarse una variedad de queso que se ha generalizado. No es posible la generalización cuando la denominación de origen en forma completa ha sido debidamente registrada cumpliendo con todos los requisitos legales para ello.

El oponente manifiesta que el Registro de la Propiedad Industrial, se equivocó a la hora de realizar su análisis con respecto al Tratado de Libre Comercio de la República Dominicana, Centro América y Estados Unidos (CAFTA-DR), como además con lo que dispone el artículo 246, párrafo 3 y 4 del Acuerdo de Asociación entre Centro América y la Unión Europea; el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en su artículo 24 (*Cláusula del Abuelo*) y lo que indica el artículo 75 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en cuanto a la protección de términos genéricos o de uso común empleados en las indicaciones geográficas.



En este sentido, este Tribunal advierte que la normativa anteriormente citada la cual ha sido desarrollada en el considerando TERCERO, prevé la protección de esta figura jurídica. No obstante, obsérvese que el artículo 75 de la Ley de Marcas, indica;

***“Artículo 75.- Prohibiciones para el registro***

*A petición de una persona con interés legítimo o de oficio, en el Registro de la Propiedad Industrial **no podrá registrarse**, como denominación de origen o indicación geográfica, un signo que:*

*a) No se conforme a la definición de denominación de origen o indicación geográfica contenida en el artículo 2 de esta Ley.*

*b) Sea contrario a las buenas costumbres o al orden público o pueda inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos.*

*c) Sea la denominación común o genérica de algún producto. Se estima común o genérica, cuando sea considerada como tal por los conocedores de este tipo de producto y por el público en general.*

*d) Sea susceptible de causar confusión con una marca o una indicación geográfica o denominación de origen objeto de una solicitud o registro pendiente de buena fe.*

*e) Sea susceptible de causar confusión con una marca o una indicación geográfica o denominación de origen, usadas desde una fecha anterior por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, de conformidad con el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen en uso.*



*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. (Así reformado por el artículo 1° aparte m) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008. Lo resaltado no es del original).*

Como se puede determinar de la precitada norma, el Registro no puede conceder un registro marcario que atente contra los derechos e intereses de un titular, que ha consolidado su derecho tanto en su país de origen, como dentro de nuestro sistema jurídico. En el caso que nos ocupa el solicitante no solamente tiene inscrito en su país de origen la indicación geográfica que ahora solicita su registro en Costa Rica, desde el año 1981, sino también desde el año 1997 tiene inscrita a nivel nacional la denominación de origen bajo ese mismo nombre con registro número 188758. Además, esa denominación de origen inscrita, o la indicación geográfica solicitada, no ha sido declarada genérica por ninguna de las partes, en este caso su país de origen Italia y por el otro Costa Rica, tal como lo establece el inciso 3 del artículo 246 del Acuerdo de Asociación entre Centro América y la Unión Europea. Las pruebas A y B aportadas por el recurrente, en nada vienen a abonar sobre una posible generalización, porque incluso se indica Provolone Valpadana, como denominación de origen protegida, lo cual como se ha indicado, al estar protegida no es genérica.

Aunado a ello, el artículo 6 del Arreglo de Lisboa, relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, al respecto dice; “[...]/ **[Denominaciones genéricas]** Una denominación admitida a la protección en un país de la Unión particular según el procedimiento previsto en el Artículo 5, no podrá considerarse que ha llegado a ser genérica en el mismo, mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el país de origen. [...]” Reafirmandose con ello, la imposibilidad de que el Registro de instancia, pueda otorgar protección registral al signo solicitado por la opositora, en virtud de la protección a la denominación de origen, bajo registro N° 188758”, inscrita en el territorio



nacional, como en su país de origen, por lo que no podría considerarse que tal expresión sea un término de carácter genérico, como lo pretende hacer ver el oponente. Por lo que, sus manifestaciones en este sentido no son de recibo.

Por otra parte, agrega que su representada lo que reclama es el uso libre del término *Provolone*, siendo que resulta arbitraria la pretensión actual de exigir la suspensión del uso, de un término que forma parte de la expresión comercial del sector lácteo. Que el mismo Acuerdo con la Unión Europea, permite el uso de *Provolone*, para los diferentes productores nacionales e importadores de quesos, pues se está ante un término de uso genérico, por lo que su representada lo ha utilizado en el mercado costarricense de manera continua y de buena fe.

En relación a ese agravio, el Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, en el artículo 19 autoriza el uso de una indicación geográfica y una denominación de origen siempre y cuando, las personas interesadas lo soliciten al consejo regulador. No siendo atendibles las aseveraciones manifestadas en este sentido por el oponente, dado que dentro del expediente de marras no existe documento idóneo por medio del cual la empresa opositora acredite ostentar autorización por parte de la empresa Conzorcio Tutela Provolone, para poder ejercer dicha actividad comercial y en este sentido la prueba bajo Anexo L no es de recibo.

Además, tal y como se indicó supra, el uso que la empresa opositora ejerce en el comercio nacional de la marca “**PROVOLONE LOS ALPES QUESOS**”, contiene en su conjunto elementos gráficos que conllevan a confusión del consumidor, tales como la figura de la “Torre de Pisa”, el interlineado sobrepuesto que hace alusión a la figura de una montaña sobre la frase “Los Alpes” y dos “bandera alusivas a Italia” localizadas a ambos costados de la frase “Provolone”. Esos elementos no son propios de un uso adecuado en el comercio, por cuanto incide a que el consumidor piense que los quesos comercializados con ese nombre provienen de Italia. Obsérvese además que como bien lo acredita la parte opositora con la prueba del Anexo F presentada, el queso provolone tiene una forma de elaboración específica, en regiones



determinadas de Italia, lo que hace pensar que no es posible su elaboración fuera de esa zona, máxime que tal y como lo indica esa misma prueba, “la denominación de origen protegida a nivel Europeo es Provolone Valpadana”.

Por otra parte, en cuanto a los argumentos señalados para la prueba G referentes al Codex Alimentarius se rechazan. Esta es una organización internacional encargada de los estándares, códigos, prácticas, guías y otras recomendaciones relativas a los alimentos, su producción y seguridad alimentaria, bajo el objetivo de la protección del consumidor, la cual depende de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero de modo alguno tiene competencia para declarar un producto como genérico, ni tampoco es parte integral del marco de calificación registral.

Dentro de la prueba, el recurrente incorpora para efectos de valoración, los documentos bajo los Anexos H, I, J, y K. Estos están relacionados con el sistema informático TIC@ (Tecnología de la Información para el Control Aduanero), que se utiliza en Costa Rica, integrado entre las aduanas y las diferentes entidades estatales relacionadas con las importaciones, exportaciones y regímenes especiales como zonas francas. Cabe advertir en este sentido que la documentación aportada para tales efectos no puede ser acogida. Estos documentos refieren a la importación del queso provolone. Ello difiere de la solicitud de inscripción solicitada por el oponente, ya que en esa solicitud se indica en la etiqueta que el producto es producido en Costa Rica por Productos Lácteos los Alpes S.A, San Isidro de Coronado, San José. Por lo anterior, la prueba aportada es incongruente con lo solicitado.

Dentro de los agravios la oponente manifiesta que su representada produce y vende queso **Provolone** en el mercado costarricense, para lo cual ha utilizando el diseño propuesto en este proceso aproximadamente desde el año 2004. Además, que el producto es difundido por diversos medios como; Sabores®, revista Grupo Nación, sitio web [www.saboresonlinea.com](http://www.saboresonlinea.com). En cuanto a estas manifestaciones, las mismas no son atendibles, primero porque la



denominación de origen inscrita en Costa Rica data del año de 1997, así como la inscripción de origen en Italia data de 1981, lo que hace que esa denominación sea oponible a cualquier uso comercial en fecha posterior. De tal forma que para el año 2004 ya existía el registro de la denominación Provolone Valpadana, no siendo posible su comercialización por titular diferente al inscrito, o en su defecto que esté debidamente autorizado. En segundo lugar la publicidad presentada que indica recetas utilizando el queso provolone, no es un indicio claro de cuál es su verdadero proveedor y si se trata del queso provolone de su país de origen.

El oponente agrega a sus alegatos, que la solicitud de registro de la denominación de origen presentada por la Unión Europea no cumple con los requisitos necesarios, conforme lo dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y el Reglamento a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, en virtud de que no contiene un resumen que incluya, la información relativa a la fecha de autorización, reconocimiento, o registro de su País de Origen y la identificación de la autoridad que lo dispuso, lo cual contraviene el artículo 228 y 243 del Acuerdo de Asociación Comercial con la Unión Europea (ADA), y como consecuencia de ello la publicación no contiene la información mínima requerida conforme a la legislación nacional.

Al respecto, este Tribunal indica que a folio 6 y 7 del expediente se encuentra el documento referido donde se establece el nombre del titular, el nombre del producto, el tipo de producto, la descripción del producto y la fecha de su registro, documento que el Registro tuvo a la vista para seguir conociendo de esta solicitud.

Continua manifestando, que entre las pautas que debe seguir el Registro para el dictado de la resolución de oposición, este requiere de un criterio técnico en la materia, lo cual no se dió en el presente caso violentándose de esa manera el debido proceso y que a criterio de su representada debe enderezarse para que logre tener efectos jurídicos en nuestro país. Sobre este punto se le recuerda al oponente que la solicitud de registro de las indicaciones geográficas solicitadas, son parte de un convenio entre Centroamérica y la Unión Europea. Además de que ese estudio técnico ya fue realizado con su registro de origen, siendo innecesarios para estos efectos.



Respecto a los documentos presentados bajo el anexo C, estos no son valorados por el Tribunal por ser violatorios a lo dispuesto en el artículo 294 inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, en cuanto a que deben ser traducidos al idioma español.

Por otra parte, las pruebas aportadas mediante los anexos D y E que corresponden a resoluciones emitidas por los Registros de Propiedad Intelectual de las Repúblicas del Salvador y de Guatemala, son valoradas por este Tribunal, sin embargo el criterio ahí externado no es compartido por este Órgano de alzada. Lo anterior, fundamentado en el principio de independencia que en cuanto a la calificación registral tiene cada país miembro del Convenio de Paris. Al efecto el artículo 6 establece:

*“[Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países] 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. (...)*

*3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”*

Asimismo el CD adjunto al expediente a folio 411, identificado como documento M, denominado entrevista en CNN en español, sobre nombres comunes/indicaciones geográficas, no es prueba idónea para este caso concreto. Lo allí externado corresponde a conceptos generales y consideraciones subjetivas sobre materia de propiedad intelectual, entre ellos los signos aquí analizados. Bajo esa perspectiva recuérdese, cuando ingresa una solicitud a la corriente registral, para poder ser inscrita debe superar el proceso de calificación que impone la ley nacional. Lo indicado en ese medio electrónico, no corresponde a un elemento probatorio que incida para que el signo solicitado por la oponente sea objeto de registro.



En atención al correspondiente análisis, este Tribunal concluye que los alegatos expuestos y fundamentados con las pruebas indicadas bajo los Anexos **A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M**, se rechazan por improcedentes.

**EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las consideraciones que anteceden, se colige que la indicación geográfica 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 por mayoría de los miembros de este Tribunal, es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **PRODUCTOS LACTEOS LOS ALPES S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos con cuarenta y cuatro segundos del quince de noviembre de dos mil trece, la cual se confirmará en todos sus extremos.

**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 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 por mayoría SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **PRODUCTOS LACTEOS LOS ALPES S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos con cuarenta y cuatro segundos del quince de noviembre de dos mil trece, la que en este acto se



confirma, para que se registre la **Indicación Geográfica “PROVOLONE VALPADANA”**, solicitada por la **DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN COSTA RICA**, y se rechace la solicitud de inscripción de la marca **“PROVOLONE LOS ALPES QUESOS (DISEÑO)”** en clase 29 internacional, presentada por la compañía **PRODUCTOS LACTEOS LOS ALPES S.A.** Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Suárez Baltodano, salva el Voto. 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*



*Voto Salvado del Juez Suárez Baltodano*

Salvo mi voto únicamente en lo que se refiere a la determinación si el término “provolone” que se agrega a la denominación VALPADANA constituye un elemento distintivo y por lo tanto constituye un término protegido dentro de la indicación geográfica solicitada.

Al respecto considero que más bien se trata de un elemento genérico y por lo tanto constituye un elemento no protegido en el signo solicitado. Para ello considero, debe de aplicarse doctrina del artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, que establece que una marca puede contener elementos genéricos o de uso común, lo cual no impide que la misma sea inscrita, no obstante se hace la salvedad por ley de que “la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesarios en el comercio”. Se trata de un principio general del derecho marcario que es relevante en el caso que nos ocupa, y que lo recoge expresamente el artículo 75 de la Ley de Marcas, que indica en su párrafo final lo siguiente:

“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.”

Queda claro del expediente, que el término Valpadana constituye un elemento que indica en la denominación de origen precisamente el origen geográfico del producto, ya que se trata precisamente de la designación de la zona geográfica al norte de Italia donde se origina este producto. El aspecto controversial es si el término provolone constituye un elemento distintivo de la denominación de origen o si al contrario se trata de un elemento genérico que describe el producto. Sobre este aspecto, se procede a analizar los siguientes documentos que constan en el expediente.

A folio 50, en el expediente, cuando se habla de la historia del producto, se indica: “hace aproximadamente un siglo, debido a la escases de la materia prima (leche de vaca) empezó a



darse un desplazamiento de la producción, que se fue concentrando en comarcas más orientadas a la ganadería lechera (territorio de Valpadana y zonas limítrofes)”. De esta nota queda claro que se trata de un producto, el provolone que se viene desplazando por ciertas circunstancias hacia la zona de Valpadana, de donde provolone no es originario. Igualmente, en la resolución del Registro se menciona la página oficial del consorcio que actualmente es <http://www.provolonevalpadana.it/>. En dicha página se encuentra también la siguiente información, referida específicamente al queso: " Dal 1993 (D.P.C.M. 09 aprile 1993) la denominazione Provolone Tipico è decaduta, sostanzialmente identificando un formaggio "generico", sostituita dalla denominazione "Provolone Valpadana D.O.C.", formaggio a Denominazione di Origine Controllata.” Lo que al español se traduce como: “Desde 1993 ( DPCM 09 de abril 1993 ) el nombre Provolone típico prescribe, sustancialmente identificándolo como un queso "genérico" , sustituida por la denominación " Provolone Valpadana D.O.C Provolone " , queso Denominación de Origen. (ver también prueba en ese sentido a folio 212). De esta forma considero que no lleva razón el Registro al indicar que el término Provolone es parte distintiva de la denominación de origen, sino al contrario, que se trata de un elemento genérico que se ubica dentro de la denominación para indicar de qué tipo de queso se trata. Este aspecto se confirma además con la información que consideró el registro para fundamentar su resolución, utilizando el siguiente texto tomado de Wikipedia ( <http://es.wikipedia.org/wiki/Provolone>):

“El **provolone** (*Provolone Val Padana*) es un queso italiano originario del sur del país, donde se sigue produciendo en piezas de 10 a 15 cm con diversas formas (pera alargada, salchicha o cono). Sin embargo, la región de producción más importante de provolone es actualmente el norte de Italia (Piamonete, Lombardía y Véneto). La familia Provenzano de Venecia afirma haber sido la descubridora de este tipo de queso, pero no ha podido demostrarlo. El queso Provolone fue descubierto o creado por la Familia Visani en Deruta (centro de Italia) En Estados Unidos se comercializa con el nombre Provolone un queso relativamente barato comercializado como aliño para pizzas, que se parece al original italiano sólo en color y textura, no en sabor.

El término «Provolone» (‘Provola grande’) apareció a finales del siglo XIX cuando empezó a



ser producido en las regiones del norte de Italia y el queso adoptó su actual tamaño grande. La denominación de origen protegida a nivel europeo es **Provolone Valpadana**, no habiendo solicitado Italia protección del nombre «Provolone». “

De esta forma, de los elementos que utiliza el mismo Registro para fundamentar su resolución, al analizarlos de forma integral, se llega a una conclusión diferente, y es que Provolone es un término que nombra a un tipo genérico de queso, que se origina no en Valpadana sino en el sur de Italia, se consolida en el centro de Italia y su nombre se populariza en el norte de Italia, por lo que la denominación de Origen Provolone Valpadana presenta un elemento genérico, que indica el tipo de queso, provolone, y un elemento distintivo que asocia a ese tipo de queso producido en la región de Valpadana, el cual tiene características particulares sobre las cuales se sustenta su denominación de origen. De ahí que como indica el Registro en su resolución, el queso provolone se sigue produciendo en el sur de Italia, e identificado como tal, como Provolone. Del contexto queda demostrado el hecho de que provolone nombra a un queso que se origina y aún se produce en el sur de Italia. Esto no obstante, no contradice la denominación de Origen Provolone Valpadana, ya que el término provolone, no está indicando el origen del producto, sino es un elemento genérico dentro de la denominación de origen.

Esta situación es coherente con las declaraciones a folio 98 donde la misma parte solicitante indica: “Así las “provole” y los “caciocavalli”, como los llamamos hoy con terminología específica: es buena cosa saberlo que durante milenios conocieron solo las tierras lejanas y silenciosas del sur de Italia, comenzaron a ser producidos según los cánones y los colores de la llanura del río Po, río norteño por excelencia, sin perder el ADN originario, razón de una huella indeleble”. De esta nota se llega a la conclusión de que con el término “provole” se denomina un tipo de queso conocido milenariamente en el sur de Italia, y por lo tanto se trata de un término genérico que designa una forma conocida y especial de hacer queso, el cual luego se produce en la zona norte del país. Y es precisamente la zona norte, Valpadana, la que protege un queso provolone que tiene por sus condiciones geográficas características especiales, lo que permite identificarlo como provolone Valpadana para diferenciarlo de los otros quesos



provolone producidos en otras localidades.

Esta conclusión, que provolone es un término genérico de nombra a un queso que se originó en el sur de Italia, es entonces coherente con la prueba aportada a folio 217 a 222, referido al Reglamento (CE) No. 1107/96 De la Comisión, relativo al registro de las indicaciones geográficas, donde expresamente se indica que a nivel comunitario, en lo que se refiere a la solicitud de Italia para la protección de Provolone Valpadana (DOP), expresamente ***no se solicita la protección del nombre provolone***. Esta situación ha permitido que por ejemplo, como consta a folio 228, que la Unión Europea tenga inscrita la Denominación de Origen Provolone del Monaco. De ahí que el término genérico provolone pueda ser utilizado en otras denominaciones de origen sin que el consumidor se vea por eso confundido sobre el origen geográfico del producto o su procedencia, ya que en un caso se trata de un queso “provolone” originario de Valpadana y en otro, originario de Monaco.

Igualmente lo anterior es coherente con el Codex Alimentarius emitido por la Organización Mundial de la Salud y La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura visible a folio 255 y ss., donde se aseguran prácticas equitativas en el Comercio de Alimentos. A folio 262 del expediente se lee que “la denominación Provolone puede aplicarse ... siempre que el producto cumpla con esta norma, donde se indicará el país de origen”. Este uso que hace la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas nos da un indicio muy fuerte, que se complementa con los elementos probatorios antes indicados, en el sentido de que el término provolone es un término genérico que nombra un queso que está en el comercio internacional, producido en distintos países, bajo las normas ahí indicadas. Este uso internacional del término provolone como genérico es confirmado también por la prueba visible folio 266 en el sentido de que en Costa Rica el 85% del queso denominado provolone importado proviene de los Estados Unidos. De ahí que el consumidor no identificará el término provolone como un queso originario y procedente exclusivamente de la región Valpadana, sino más bien como el nombre de un queso especial sin asociarlo a un origen geográfico.



La distinción entre elementos genéricos y distintivos en las denominaciones de Origen constituyen en el comercio internacional un elemento crucial, que deben ser aplicadas según el espíritu del artículo 7 del ADPIC que indica:

La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

De ahí que es vital en este asunto el estudio del agravio del apelante, en el sentido de que la inscripción de la denominación de origen Provolone Valpadana debe hacer reserva de que el término Provolone es genérico y debe de quedar libre, respetando así los intereses legítimos de los productores y consumidores del producto genérico, en el tanto el nombre provolone a devenido un término genérico para un tipo de queso. Esto más aún porque esta inscripción se realiza en el Marco del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica (AACUE), y debe aplicarse la normativa especial que rige entre las partes contratantes, por encima de la normativa general. Al respecto esta normativa indica:

## INDICACIONES GEOGRÁFICAS, ARTÍCULO 242

### Disposiciones generales

1. Las siguientes disposiciones se aplicarán al reconocimiento y a la protección de las indicaciones geográficas que sean originarias del territorio de las Partes.

2. A efectos del presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifican un producto como originario del territorio de una Parte, 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.

Esta normativa es clara en el sentido de que las indicaciones geográficas identifican a un producto como originario de un territorio. En este caso, originario de la región Valpadana. El término aislado provolone tal y como se explicó, no identifica el queso como originario de la



región Valpadana, sino describe un tipo especial y conocido de queso. El elemento distintivo es precisamente Valpadana. En este caso debe aplicarse principalmente las reglas del AACUE, el cual establece expresamente que el presente tratado será considerado como normativa especial que se aplicará a las indicaciones geográficas que sean originarias del territorio de las Partes. Corresponderá entonces aplicarla como norma especial en este caso. De ahí que para el reconocimiento y la protección de las indicaciones geográficas proveniente de Europa debe aplicarse el siguiente artículo, en lo que aquí interesa:

## ARTÍCULO 246

### Protección otorgada

1. Las indicaciones geográficas listadas en el anexo XVIII (Indicaciones geográficas protegidas), así como aquellas que se añadan de conformidad con el artículo 247, estarán protegidas, como mínimo, contra:

- 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 un área geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
- b) la utilización de una indicación geográfica protegida para los mismos productos que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "estilo", "tipo", "imitación", "como" o similares;
- c) cualquier otra práctica que induzca al consumidor a error en cuanto al verdadero origen del producto u otra utilización que constituya un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París.

2. Una indicación geográfica a la que se haya concedido protección en una de las Partes, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 245, no podrá considerarse que se ha convertido en genérica, siempre que esté protegida como indicación geográfica en la Parte de origen.

3. Cuando una indicación geográfica contenga un nombre que sea considerado genérico en una Parte, no se considerará que el uso de ese nombre genérico en el producto apropiado en esa Parte es contrario al presente artículo.



4. Para otras indicaciones geográficas diferentes a vinos y bebidas espirituosas, nada de lo previsto en el presente Acuerdo será interpretado en el sentido de exigir a una Parte que impida el uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica de otra Parte en relación con productos o servicios, por alguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica de buena fe y de manera continua para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio de esa Parte, antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

De la lectura de este artículo, queda claro que el uso aislado del término provolone no lleva a una confusión en el sentido de que se asocie como necesariamente proveniente de Valpadana, y además que, en aras de hacer un correcto balance de intereses entre productores, titulares y consumidores, debe de hacerse aquí una distinción entre nombres genéricos y elementos distintivos de la indicación geográfica cuya inscripción se solicita.

De ahí que lleva razón el apelante en el sentido de que la resolución recurrida violentó la normativa antes indicada, en el tanto tuvo el término provolone como un elemento distintivo y no un elemento genérico dentro de la denominación. La normativa del ACCUE hace expresa distinción entre elementos genéricos y distintivos en una indicación geográfica, y además reconoce que el uso de elementos de una indicación geográfica que se hace de buena fe antes de su protección constituye un elemento que evita que la inscripción o protección de la indicación geográfica que contenga ese elemento impida que se mantenga ese uso del término genérico. No sólo se hace la diferenciación entre elementos genéricos dentro de una indicación geográfica sino que además se reconocen los intereses legítimos de quienes han usado de buena fe estos elementos antes de que fueran protegidos.

Ha quedado claro del expediente, que el uso del nombre provolone antes de la inscripción de la denominación provolone Valpadana se usa en Italia y en el comercio internacional para referirse a un queso que se originó en otra región, el sur de Italia, y se produce también en otras regiones. Por lo tanto, siguiendo estos principios, la misma Unión Europea no ha protegido ese elemento dentro de la indicación geográfica dentro de su territorio, ya que Italia expresamente solicitó que



el nombre provolone no sea protegido.

Del inciso 2 del artículo anteriormente indicado del ACCUE queda claro que al no proteger Europa el término provolone como un elemento distintivo, sino al tenerlo como un elemento genérico, lo procedente ante todo este elenco probatorio es aplicar las reglas del ACCUE para definir el ámbito de protección de la denominación de origen ya inscrita, Provolone Valpadana. Del contexto queda claro que esa denominación de origen incluye dos elementos, uno genérico, provolone y otro distintivo que es Valpadana. Esta sería la interpretación correcta al integrar el inciso 2 con el inciso 3. Y precisamente esta es la interpretación del artículo 246 ha sido expresamente reconocida por el mismo solicitante, cuando indica a folio 100 lo siguiente: “el principio del artículo 246, 3) es el de permitir el registro de una indicación Geográfica que involucre un término genérico sobre el cual ninguna protección ha sido solicitada”. Y este mismo principio se aplica a la indicación geográfica idéntica cuya inscripción es objeto de este proceso.

En resumen, se ha demostrado en el expediente que nombre aislado provolone no es de uso exclusivo en Europa para la indicación geográfica Provolone Valpadana, sino que constituye el nombre del producto que se originó y se produce en el sur de Italia, y cuya producción se desplazó luego a la región norteña de Valpadana, así como en Mónaco, inclusive con indicación geográfica en este último lugar. De ahí que, a la luz del ACCUE, el nombre provolone constituye un elemento genérico que no puede ser apropiado, ni por la Unión Europea, ni por quienes hayan inscrito alguna marca indicado ese término, ya que provolone se interpreta como el nombre genérico de una especie de queso, el cual puede ser producido en lugares diversos, algunos de los cuales pueden usarlo como elemento genérico que se integra a sus indicaciones geográficas, ya sea por ejemplo Valpadana o Mónaco.

Esta conclusión puede además extraerse de la forma como se registro la denominación de origen Provolone Valpadana, en Costa Rica, con el número de registro 188758, visible a folio 178, donde en la parte que define el producto a proteger, no lo describe, sino utiliza un nombre



genérico: “Para proteger en clase 47, clase 29, Queso Provolone.” De esta forma, la misma denominación de origen inscrita no describe el producto que protege, sino que propone el término provolone como el nombre del producto.

Por otro lado, en cuanto al rechazo de la marca solicitada, que incluye el término provolone pero en la parte gráfica elementos distintivos de Italia, como es su bandera y la torre de piza, considero igualmente con la mayoría que debe de rechazarse la inscripción, porque viola el Artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, incisos j) y m) al incluir la bandera de italiana y otros elementos de ese país, lo que traerían al consumidor a asociar el producto marcado con un origen italiano. De ahí que lo procedente es confirmar la resolución del registro, con la salvedad indicada, ya que la marca resulta generadora de un riesgo de engaño o al menos confusión en ese aspecto, y utiliza emblemas de Italia sin las autorizaciones correspondientes de ese país.

En lo que corresponde a la inscripción de la indicación geográfica solicitada, también considero que debe de ser acogida, más aún por tratarse de un signo que forma familia con la denominación ya inscrita desde el año 1997 cuya fecha de prioridad arranca con la presentación de la solicitud del 15 de noviembre de 1995, y que se inscribe bajo el marco normativo del ACCUE. Y siguiendo ese mismo marco normativo, sea el artículo 246, debe hacerse la salvedad que no se protegen los elementos genéricos o de uso común que incluya la misma, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, es decir el término provolone, que se refiere al nombre que generalmente se ha dado a un tipo especial de queso, fabricado en diversas localidades distintas de la Valpadana. Si bien es cierto que la ley expresamente da ese efecto, sea el de no proteger los elementos genéricos en la indicación geográfica inscrita, en este caso debe de hacerse para contestar expresamente el agravio del apelante.

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*



## **DESCRIPTORES**

### **Marcas Inadmisibles**

#### **TE. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles**

**TNR: 00.41.53**