

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0081-TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro como indicación geográfica del signo PARMIGIANO REGGIANO, acumulado con las solicitudes de registro como marcas de los signos QUESO TIPO PARMESANO (diseño), QUESO PASTEURIZADO TIPO PARMESANO ITALCONAM (diseño), MONTEVERDE QUESO PARMESANO (diseño), y FONTANA PARMESANO (diseño)

Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. y otros, apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen N° 2013-1043, 2013-5917, 2013-5918, 2013-5925 y 2013-6385)

Marcas y otros signos

VOTO N° 730-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del veintiocho de octubre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal los recursos de apelación interpuestos por José Antonio Muñoz Fonseca, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad N° uno-cuatrocientos treinta y tres-novecientos treinta y nueve, en su condición de apoderado especial de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., titular de la cédula de persona jurídica N° tres-cero cero cuatro-cero cuarenta y cinco mil dos, y por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad N° uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de las empresas Agroindustrias Italconam S.A., titular de la cédula de persona jurídica N° tres-ciento uno-cero ochenta y ocho mil trescientos setenta y tres, Productores de Monteverde S.A., titular de la cédula de persona jurídica N° tres-ciento uno-cero cero cuatro mil quinientos noventa, y Distribuidora de Alimentos Procesados (Dialpro) S.A., titular de la cédula de

persona jurídica N° tres-ciento uno-doscientos quince mil novecientos noventa y dos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y cuatro minutos, once segundos del trece de noviembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante documento presentado al Registro de la Propiedad Industrial el día seis de febrero de dos mil trece, la Licda. Ana Catalina Monge Rodríguez, titular de la cédula de identidad N° uno-ochocientos doce-seiscientos cuatro, 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 (en adelante AACUE), Título VI sobre Propiedad Intelectual y Anexo XVII denominado Lista de Nombres para los que se Solicita Protección como Indicaciones Geográficas en el Territorio de las Partes, así como de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, Contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de Enero del 2000, Decreto Ejecutivo N° 33743-COMEX-J (en adelante RIGDO), y el artículo 76 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), solicitó el registro como indicación geográfica del signo **PARMIGIANO REGGIANO**, para distinguir queso.

SEGUNDO. Los edictos de Ley fueron publicados en el diario oficial La Gaceta N° 86, 87 y 88, correspondientes a los días siete, ocho y nueve de mayo de dos mil trece.

TERCERO. Dentro del plazo conferido y mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha cinco de julio de dos mil trece por la Licda. Arias Chacón en representación de las empresas Agroindustrial Italconam S.A., Distribuidora de Alimentos Procesados (Dialpro) S.A., y Productores de Monteverde S.A., y en fecha ocho de julio de ese

mismo año por el Lic. Muñoz Fonseca en representación de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., plantean oposición contra la solicitud de registro relacionada.

CUARTO. En virtud de las oposiciones entabladas, y conforme a lo que dispone el artículo 17 de la Ley de Marcas, las empresas opositoras solicitaron el registro como marcas de fábrica y comercio de los signos:



1. Distribuidora de Alimentos Procesados S.A. en clase 29 para distinguir queso parmesano, tramitado bajo el expediente 2013-5917.



2. Agroindustrias Italconam S.A. en clase 29 para distinguir queso parmesano, tramitado bajo el expediente 2013-5918.



3. Productores de Monteverde S.A. en clase 29 para distinguir queso parmesano, tramitado bajo el expediente 2013-5925.



4. Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. en clase 29 para distinguir queso parmesano, tramitado bajo el expediente 2013-6385. Indica

la empresa solicitante, según escrito visible a folio 2020, no hacer reserva de la palabra PARMESANO.

El Registro acumuló todas las solicitudes supra indicadas, mediante resolución de las catorce horas, treinta y siete minutos, diecinueve segundos del trece de noviembre de dos mil trece.

QUINTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, cincuenta y cuatro minutos, once segundos del trece de noviembre de dos mil trece, resolvió rechazar las oposiciones planteadas y acoger el registro de la indicación geográfica solicitada por la Unión Europea, asimismo procedió a rechazar las solicitudes de marca de las empresas opositoras.

SEXTO. Mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial en fechas veintiocho y veintinueve de noviembre de dos mil trece, el Lic. Muñoz Fonseca y la Licda. Arias Chacón, en representación de las empresas opositoras, apelaron la resolución final antes indicada; recursos que fueron admitidos para ante este Tribunal por resoluciones de las diez horas, cuarenta y un minutos, cuatro segundos, de las diez horas, cincuenta y tres segundos, cincuenta y un minutos, y de las diez horas, cincuenta y ocho minutos, veinticinco segundos, todas del doce de diciembre, y de las ocho horas, cincuenta y seis minutos, veinticuatro segundos del diecisiete de diciembre, todas de dos mil trece.

SETIMO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortíz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probados los siguientes hechos:

- 1- Que en la República Italiana se reconoce oficialmente al término PARMIGIANO REGGIANO como una denominación de origen para queso desde el año 1955 (folios 6 y 7).
- 2- Que en la Unión Europea se reconoce oficialmente al término PARMIGIANO REGGIANO como una indicación geográfica para productos agrícolas y alimenticios (folios 647 a 651).
- 3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita y vigente desde el treinta de octubre de mil novecientos noventa y siete la denominación de origen PARMIGIANO REGGIANO, registro N° 188070, para distinguir queso producido en el territorio de las provincias de Bolonia (orilla izquierda del Reno), Mantua (orilla derecha del Po), Módena, Parma y Reggio Emilia, Italia (folio 742).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución, este Tribunal considera como hechos no probados:

- 1- Que el término PARMIGIANO REGGIANO se haya generalizado entre el público consumidor y los medios comerciales costarricenses, como un nombre común o genérico para denominar queso.
- 2- El desconocimiento del término PARMIGIANO REGGIANO por parte del público como un signo distintivo que designa un origen geográfico y una calidad determinada para queso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURSO. El Registro de la Propiedad Industrial concluyó que la solicitud de inscripción

de la indicación geográfica PARMIGIANO REGGIANO cumple con todos los requisitos formales y sustantivos para poder ser reconocida como tal, por lo que se rechazan las oposiciones presentadas por las empresas Agroindustrias Italconam S.A., Distribuidora de Alimentos Procesados (Dialpro) S.A., Productores de Monteverde S.A. y Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., en virtud de no haber demostrado de manera fehaciente sus alegatos para denegar la solicitud de inscripción de la indicación geográfica. Asimismo, vistas las solicitudes de inscripción de marcas de las empresas oponentes, según lo indicado en el resultando cuarto, se rechazan en virtud de que se consideró contravienen los artículos 3, 7 inciso j), y 72 de la Ley de Marcas, y el artículo 24 inciso b) de su Reglamento, en cuanto a las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

La Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., en su escrito de interposición del recurso y en los de expresión de agravios presentados ante este Tribunal, expresa que posee derechos adquiridos sobre la indicación geográfica PARMIGIANO REGGIANO, ante el uso de la marca FONTANA PARMESANO de buena fe durante 6 años en el mercado nacional, aprobado según las regulaciones sanitarias, por lo que rechaza la afirmación del Registro de la Propiedad Industrial en cuanto éste consideró que no se demostró dicho uso, que ésta comercialización le ha dado reconocimiento y aptitud distintiva a su marca, por lo que corresponde otorgarle la protección jurídica brindada a las marcas no registradas pero sí usadas; que la Ley permite que las marcas registradas contengan indicaciones geográficas; que la intención de la empresa no es engañar al consumidor, ya que en la etiqueta no se asocia al producto con Italia ni se usan identificadores que simulen ser el etiquetado oficial de la denominación de origen; que el otorgar la indicación geográfica solicitada haría que el consumidor confunda el producto que venga marcado como PARMIGIANO REGGIANO con el que ellos producen, creando una situación de competencia desleal hacia ellos por parte de los productores europeos, al aprovecharse del mercado que los productores nacionales han abierto para este queso; que el término PARMESANO se ha vulgarizado gracias al uso que se le ha dado en Costa Rica, lo cual se comprueba con las autorizaciones dadas para comerciar quesos identificados como parmesano a varias empresas, con las importaciones de queso

parmesano según se denota de los sistemas aduaneros, y también es así reconocido por el Consorcio para Nombres Comunes de Alimentos, lo que ha debilitado a la denominación de origen, y que un criterio exigible para registrar la indicación geográfica es que ésta sea reconocida por el público consumidor, y que de ella se derive no solamente el origen geográfico sino las características del producto, para que sea distinguible de otros productos de igual género pero procedentes de lugar diferente; que la marca desarrollada por la Dos Pinos es muy valiosa a nivel comercial; que la inscripción de la denominación de origen PARMIGIANO REGGIANO en Costa Rica no cumplió con el trámite establecido por el Arreglo de Lisboa; que no hay posibilidad de confusión para el consumidor entre la denominación de origen protegida PARMIGIANO REGGIANO y el uso genérico de QUESO TIPO PARMESANO, y que este uso genérico se da en el comercio y debe ser respetado al inscribirse la indicación geográfica; que expresamente se pidió la no reserva de parmesano en la marca pedida; que el no reconocimiento por parte del Registro de las pruebas presentadas para demostrar la generalización del término parmesano fue mencionado en el Reporte 301 del Departamento de Comercio de Estados Unidos; que en Guatemala y El Salvador se declaró al término parmesano como genérico, concediendo a su vez la indicación geográfica PARMIGIANO REGGIANO; que para las empresas estadounidenses la no aceptación del uso genérico de parmesano se constituye un obstáculo técnico al comercio; que el artículo 15.3.7 del CAFTA exige el rechazo a las indicaciones geográficas cuando existan derechos previos concedidos, y que en Costa Rica éstos han sido otorgados por el Ministerio de Salud.

Por su parte, la representación de la empresa Agroindustrias Italconam S.A., en su escrito de agravios presentado ante este Tribunal manifiesta su inconformidad con la resolución recurrida, alegando que su representada busca que haya un equilibrio entre los nombres genéricos y las denominaciones de origen; que en ningún momento se 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 el Registro de la Propiedad Industrial se equivocó a la hora de analizar los artículos 246 párrafos 3 y 4 del AACUE y 75 de la Ley de Marcas en cuanto a la buena fe en el uso de términos genéricos o

de uso común empleados en las indicaciones geográficas; que en Guatemala y El Salvador se declaró genérico al término parmesano; que la solicitud de indicación geográfica adolece de la presentación del documento que comprueba el reconocimiento en el país de origen, de la normativa de uso y administración, asimismo que la publicación del edicto no contiene la información mínima requerida por el marco legal costarricense, y que el artículo 11 del RIGDO implica, que ante la presentación de una oposición al registro de una denominación de origen o una indicación geográfica debe haber un asesoramiento técnico que no se dio; que el término parmesano es genérico, ya que a través del sistema de Tecnología de Información para el Control Aduanero se pudo determinar que varias empresas importan este queso a Costa Rica, y proviene no solamente de Italia sino también de otros países, que Agroindustrias Italconam S.A. vende queso tipo parmesano en Costa Rica desde el año 1990, comercializado con la etiqueta que ahora se solicita como marca registrada, que reconocidos chefs del medio costarricense elaboran recetas que incluyen al queso parmesano como ingrediente, por lo que se puede concluir que la inmersión del este queso en el mercado costarricense permite la coexistencia de la indicación geográfica y la marca pedida; aportándose para mayor ilustración una entrevista con un experto en propiedad intelectual que explica el fenómeno de la generalización de los nombres comunes de quesos.

La representación de la empresa Distribuidora de Alimentos Procesados (Dialpro) S.A., en su escrito de agravios presentado ante este Tribunal manifiesta su inconformidad con la resolución recurrida, alegando que su representada busca que haya un equilibrio entre los nombres genéricos y las denominaciones de origen; que en ningún momento se 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 el Registro de la Propiedad Industrial se equivocó a la hora de analizar los artículos 246 párrafos 3 y 4 del AACUE y 75 de la Ley de Marcas en cuanto a la buena fe en el uso de términos genéricos o de uso común empleados en las indicaciones geográficas; que el término parmesano fue declarado genérico en El Salvador y Guatemala; que la solicitud de indicación geográfica adolece de la presentación del documento que comprueba el reconocimiento en el país de

origen, de la normativa de uso y administración, asimismo que la publicación del edicto no contiene la información mínima requerida por el marco legal costarricense, y que el artículo 11 del RIGDO implica, que ante la presentación de una oposición al registro de una denominación de origen o una indicación geográfica debe haber un asesoramiento técnico que no se dio; que el término parmesano es genérico, ya que a través del sistema de Tecnología de Información para el Control Aduanero se pudo determinar que varias empresas importan este queso a Costa Rica, y proviene no solamente de Italia sino también de otros países, que Distribuidora de Alimentos Procesados (Dialpro) S.A. vende queso tipo parmesano en Costa Rica desde hace más de cuatro años, comercializado con la etiqueta que ahora se solicita como marca registrada, que reconocidos chefs del medio costarricense elaboran recetas que incluyen al queso parmesano como ingrediente, por lo que se puede concluir que la inmersión del este queso en el mercado costarricense permite la coexistencia de la indicación geográfica y la marca pedida; aportándose para mayor ilustración una entrevista con un experto en propiedad intelectual que explica el fenómeno de la generalización de los nombres comunes de quesos.

La empresa Productores de Monteverde S.A., en su escrito de agravios presentado ante este Tribunal manifiesta su inconformidad con la resolución recurrida, alegando que su representada busca que haya un equilibrio entre los nombres genéricos y las denominaciones de origen; que en ningún momento se 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 el Registro de la Propiedad Industrial se equivocó a la hora de analizar los artículos 246 párrafos 3 y 4 del AACUE y 75 de la Ley de Marcas en cuanto a la buena fe en el uso de términos genéricos o de uso común empleados en las indicaciones geográficas; que en Guatemala y El Salvador el término parmesano fue declarado como genérico; que la solicitud de indicación geográfica adolece de la presentación del documento que comprueba el reconocimiento en el país de origen, de la normativa de uso y administración, asimismo que la publicación del edicto no contiene la información mínima requerida por el marco legal costarricense, y que el artículo 11 del RIGDO implica que ante la presentación de una oposición al registro de una denominación de origen o una indicación

geográfica debe haber un asesoramiento técnico que no se dio; que el término parmesano es genérico, ya que a través del sistema de Tecnología de Información para el Control Aduanero se pudo determinar que varias empresas importan este queso a Costa Rica, y proviene no solamente de Italia sino también de otros países, que Productores de Monteverde S.A. vende queso parmesano en Costa Rica desde hace más de veinte años, comercializado con la etiqueta que ahora se solicita como marca registrada, que reconocidos chefs del medio costarricense elaboran recetas que incluyen al queso parmesano como ingrediente, por lo que se puede concluir que la inmersión del este queso en el mercado costarricense permite la coexistencia de la indicación geográfica y la marca pedida; aportándose para mayor ilustración una entrevista con un experto en propiedad intelectual que explica el fenómeno de la generalización de los nombres comunes de quesos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS EN COSTA RICA. Previo a analizar en detalle los agravios de las partes respecto de la resolución apelada, este Tribunal considera necesario referirse en forma breve a las figuras jurídicas de la denominación de origen y la indicación geográfica, ante los parámetros y requerimientos para su constitución, régimen de protección dentro de la legislación nacional, así como de la normativa internacional aplicable a estos signos marcarios y cómo influye dentro del sistema jurídico costarricense. Todo lo anterior enmarcado dentro de la idea general de que ambos tipos de signos pertenecen a una misma categoría, sea la de los que se utilizan para dar a entender al consumidor cuál es el origen geográfico de un producto específico, y en donde la indicación geográfica es la categoría más general, y la denominación de origen es un tipo específico de ésta. Por ello es que, si bien lo solicitado según el AACUE es una indicación geográfica, PARMIGIANO REGGIANO en su país de origen está protegido jurídicamente bajo la figura de la denominación de origen (hecho probado 1), lo que nos lleva a que, en la exposición teórica de la presente resolución, se estudien ambos institutos jurídicos desde la óptica de las similitudes de su esencia.

En este sentido, cabe destacar que en nuestro país la autoridad competente en lo atinente a la concesión e inscripción de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen lo es el Registro de la Propiedad Industrial, tal como lo establecen tanto la Ley de Marcas como el RIGDO en su artículo 1, siendo que están pensadas estas figuras jurídicas como el instrumento de regulación que tiene por objeto el aprovechar las ventajas competitivas de estas formas de diferenciación de calidad para diversos productos y servicios.

La Ley de Marcas, en su artículo 2, define así a la indicación geográfica:

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

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

Bajo esta perspectiva, y a efectos de una mayor comprensión en cuanto al tema y ámbito de protección de estas figuras marcarias, es de mérito traer a colación lo señalado por Inés Ortega Samayoa¹, quien al respecto de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, indica en su estudio que al analizarlas en sentido más estricto 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, resulta

¹ 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)

conveniente contrastarlas con las marcas de comercio para resaltar las diferencias entre una y otra figura jurídica:

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

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

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

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

Desde esta óptica, 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 un territorio y por ende apoya el desarrollo de toda la nación.

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

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

En este mismo orden de ideas, y en relación con la titularidad, la autora Ortega Samayoa (op. cit), 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. (...)”

² 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)

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...”

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, 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 la diferenciación por calidad certificada de los productos de que se trate tanto a nivel nacional como en los mercados internacionales.

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

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

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

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

Por su parte, el RIGDO establece en su considerando II *“Que para aprovechar las ventajas competitivas que ofrecen las indicaciones geográficas y denominaciones de origen para productos y servicios propios, se requiere contar con una regulación reglamentaria particular que permita su adecuada promoción, protección y administración.”*. En concordancia con lo anterior, dispone su Capítulo VIII, “Del Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen Extranjeras”, artículo 21:

“Artículo 21.- Indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras. Sin perjuicio de lo establecido en acuerdos internacionales de los que Costa Rica sea parte, a solicitud de la persona legitimada el Registro inscribirá las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de productos y servicios de otros países, sujeto a lo dispuesto en los párrafos 4, 5 y 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio, Anexo 1C del Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, Ley N° 7475 del 15 de abril de 1994, publicada en La Gaceta N° 245 del 26 de diciembre de 1994 y a las disposiciones pertinentes de la Ley de Marcas y este Reglamento.”

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

“Sin perjuicio de lo previsto en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y otros acuerdos internacionales de los que Costa Rica sea parte, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen registradas de conformidad con la Ley de Marcas y este Reglamento quedan protegidas contra:

- a) la utilización comercial, directa o indirecta, de la denominación para los productos o servicios indicados en el registro, o para productos o servicios distintos, en la medida en que tal utilización se aprovechara de la reputación de la indicación geográfica o la denominaciones 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.”

Aunado a lo anterior, el marco jurídico costarricense atinente a signos distintivos incorpora la aplicación de tratados, acuerdos y convenios internacionales, siendo que estos tienen como finalidad establecer condiciones mínimas generales en función de que la actividad económica entre los países miembros se desarrolle de manera estandarizada, efectiva y en resguardo de los derechos y obligaciones suscritos en ellos, puesto que son una vinculación internacional basada en un acuerdo de voluntades entre Estados u otros sujetos de derecho internacional que implica, a la vez, obligatoriedad para las Partes. En la normativa internacional integrada al marco jurídico nacional, claramente se crea un sistema bajo el cual Costa Rica se comprometió a la protección jurídica de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, y a ofrecer las condiciones necesarias para protegerlas de actos de competencia desleal en el comercio.

Así, tenemos que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante CUP), del cual Costa Rica es parte, en sus artículos 1 inciso 2) y 10bis, establece lo siguiente respecto de la protección de estas figuras jurídicas y la competencia desleal:

“Artículo 1

(...)

2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia

o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.”
(subrayado nuestro).

“Artículo 10 *bis*

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

(...)

3) En particular deberán prohibirse:

(...)

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

Así, el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (en adelante, Arreglo de Lisboa), del cual Costa Rica forma parte, indica en su artículo primero inciso 2):

“Artículo primero

(...)

2) Se comprometen a proteger en sus territorios, según los términos del presente Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de los otros países de la Unión particular, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la « Oficina Internacional » o la « Oficina ») a la que se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la « Organización »).” (subrayado nuestro).

Si bien el presente asunto no se refiere a una solicitud de registro de denominación de origen tramitada según el Arreglo de Lisboa, si es importante destacar la idea de que Costa Rica forma parte de un sistema de protección internacional para este tipo de signo distintivo, que permea la actividad de la Administración Registral y no puede ser obviado a la hora de analizar el presente asunto.

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

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

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

- a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
- b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París (1967).

3. Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de

productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

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

El AACUE, en su Título VI, Capítulo 2, Sección C denominada INDICACIONES GEOGRÁFICAS, señala en su artículo 246 que:

“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.”

Tal y como se desprende de cada uno de los tratados transcritos, a los que la legislación costarricense se encuentra adherida y sujeta, se ha creado una obligación internacional para los países miembros del ADPIC de reconocer jurídicamente a las indicaciones geográficas, lo cual se encuentra plenamente instrumentalizado en nuestra legislación nacional, a través de la Ley de Marcas y el RIGDO, y dentro de ese sistema de protección es que se enmarca el caso ahora bajo análisis, en donde encontramos enfrentadas una solicitud de indicación geográfica con tres solicitudes de marcas.

QUINTO. EN CUANTO A LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO INDICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SIGNO “PARMIGIANO REGGIANO”, Y DEL REGISTRO COMO MARCAS DE LOS SIGNOS PEDIDOS POR LAS EMPRESAS OPOSITORAS.

La Ley de Marcas en su artículo 2 define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes y/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 N° 0093-2005 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 aptitud distintiva, el Registrador ha de realizarle un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos), y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad que se establecen en los artículos 7, 8 y 75 de la Ley de Marcas, según lo solicitado sea una marca o una indicación geográfica.

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 PARMIGIANO REGGIANO, y denegar las solicitudes de inscripción como marca de los signos de las empresas opositoras y ahora apelantes, fundamentado en los artículos 7 inciso j) y 8 inciso a) de la Ley de Marcas. La integración de esta normativa 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.

Se debe recordar que lo pedido por la Unión Europea como signo marcario lo fue una indicación geográfica, por lo que esta solicitud debe ajustarse a lo que dispone el artículo 76 de la Ley de Marcas, que establece los siguientes requisitos:

- “a) El nombre, la dirección y nacionalidad de los solicitantes y el lugar donde se encuentran sus establecimientos de producción o fabricación.
- b) La denominación de origen o la indicación geográfica cuyo registro se solicita.
- c) La zona geográfica de producción a la que se refiere la denominación de origen o la indicación geográfica.
- d) Los productos o servicios para los cuales se usa la denominación de origen o la indicación geográfica.
- e) Una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos o servicios para los que se usa la denominación de origen o la indicación geográfica”

Asimismo, el artículo 22 del RIGDO establece que *“El o los solicitantes del registro de una indicación geográfica o denominación de origen deberán acreditar mediante certificación, constancia o documento análogo la protección de la misma en su país de origen.”*, requerimiento que fue satisfecho en la presente solicitud, no encontrando este Tribunal, motivo alguno por medio del cual habría de rechazarse la solicitud propuesta. En sus agravios, las empresas Agroindustrias Italconam S.A., Distribuidora de Alimentos Procesados (Dialpro) S.A. y Productores de Monteverde S.A indican que a la solicitud de la indicación geográfica le faltan requisitos que impiden su otorgamiento, específicamente:

- Que no se aporta el reconocimiento del país de origen, Italia, sino que se presentó el registro ante la Unión Europea.
- No se cumple con lo normado por los artículos 6 y 7 del RIGDO.
- Que la publicación del edicto no cumple con el artículo 9 del RIGDO.

- Que la resolución de la oposición no contó con asesoría técnica.

Respecto de la acreditación de la protección de PARMIGIANO REGGIANO en Italia, tenemos que se tuvo por bien probado que desde el año 1955 fue reconocida y protegida jurídicamente en forma oficial por el gobierno italiano, lo cual además quedó debidamente acreditado en el expediente, por lo que dicho agravio no tiene sustento. Respecto de los demás incumplimientos señalados, indica este Tribunal que no existe tal falta. El artículo 76 de la Ley de Marcas regula los requisitos que debe cumplir una solicitud de registro de indicación geográfica, sea ésta costarricense o extranjera. Aparte de estos requisitos comunes a ambos tipos de solicitud, tenemos los señalados por el RIGDO y que la apelante echa de menos. Sin embargo, una vez ubicados en este cuerpo reglamentario, se observa cómo se hace una división entre la tramitación de las solicitudes nacionales, artículos del 4 al 15, y las que provienen del extranjero, artículos 21 y 22. Esta división está justificada en la idea de que, cuando se presenta una nueva solicitud nacional, ésta ha de ser calificada y escrutada de manera en que se pueda justificar su otorgamiento en caso de cumplir con todos los requisitos exigidos por nuestro marco legal. En cambio, tratándose de indicaciones geográficas extranjeras, lo que hace el Estado costarricense no es un otorgamiento, sino un reconocimiento de la indicación geográfica ya previamente otorgada en su país de origen. Por ello es que, si bien tanto las solicitudes nacionales como las extranjeras deben cumplir con los requisitos del artículo 76 de la Ley de Marcas, en el caso de las extranjeras no les es aplicable lo establecido por los artículos 6, 7, 9 y 11 del RIGDO, ya que dichos requisitos tienen que ver con el otorgamiento de indicaciones geográficas nacionales, las cuales parten de cero, y no para las extranjeras, las cuales ya fueron otorgadas en su país de origen y lo único que hace Costa Rica es reconocerlas para otorgarles protección jurídica dentro de nuestras fronteras.

El siguiente agravio, común a todas las apelaciones, se refiere a que, a partir de la generalización o vulgarización en Costa Rica de PARMESANO para referirse a quesos, éste puede ser usado libremente en la construcción de signos marcarios costarricenses. En apoyo del argumento de la generalización, los apelantes indican:

- Que hacia Costa Rica se importa queso denominado en los sistemas aduaneros como PARMESANO, y que éste proviene no solo de Italia sino también de otros países.
- Que las empresas apelantes comercian queso identificado como PARMESANO desde la década de los noventa y en adelante, lo cual ha sido autorizado por las autoridades sanitarias.
- Que PARMESANO se menciona en recetarios y programas culinarios costarricenses, como ingrediente para la preparación de diversas recetas.
- Que el Consorcio para Nombres Comunes de Alimentos indica que el término PARMESANO es genérico para denominar quesos.

Considera este Tribunal que los argumentos presentados no son suficientes para declarar a PARMESANO o PARMIGIANO REGGIANO como un término genérico para quesos en Costa Rica.

Se inicia indicando que, a lo largo del expediente ha sido pacífico entre las partes el hecho de que PARMESANO es el equivalente en español de la palabra del idioma italiano PARMIGIANO, y la Real Academia Española define en su avance a la vigésima tercera edición del Diccionario de la Lengua Española:

“parmesano, na.

1. adj. Natural de Parma. U. t. c. s.

2. adj. Perteneciente o relativo a esta ciudad y antiguo ducado de Italia.

3. m. Queso de pasta dura, fabricado con leche de vaca y originario de Parma, en Italia.”

El hecho de que varias empresas importen a Costa Rica queso identificado como PARMESANO y que éste no provenga de Italia, no apoya la tesis de la generalización, ya que dichos productos y en especial su marcación y etiquetado está sujeto a marcos jurídicos y

situaciones de facto muy diversas, atinentes a las particularidades de cada uno de los países en donde es producido. En el mismo orden de ideas hemos de referirnos a la comercialización de queso identificado como PARMESANO por parte de las empresas oponentes y apelantes. Si bien indican que desde la década de los noventa y en adelante comercializan queso en Costa Rica identificado como PARMESANO, desde mediados de la década de los años cincuenta ese término constituye una denominación de origen protegida en Italia (hecho probado 1), y también goza de la misma protección jurídica ante la Unión Europea (hecho probado 2). Cuando las empresas apelantes inician la comercialización de su producto, ya PARMIGIANO REGGIANO no solamente era reconocido como un producto proveniente de una zona geográfica específica y con una calidad y características determinadas, sino que además contaba con reconocimiento jurídico, y la decisión empresarial de comercializarlo bajo el nombre de PARMESANO no elimina el hecho de que éste también pudo haberse presentado ante el público como queso de otra naturaleza que no sea parmesano, artículo 38 inciso a) de la Ley de Marcas; sin que venga a darle fuerza al presente agravio el hecho de que la comercialización de los productos se hiciera con los debidos permisos sanitarios otorgados por el Estado costarricense, ya que la competencia otorgada por Ley al Ministerio de Salud en cuanto al registro sanitario de productos alimenticios no tiene que ver con el otorgamiento de derechos de exclusiva a signos distintivos, lo cual es competencia del Registro de la Propiedad Industrial. La aparición de QUESO PARMESANO en recetarios tampoco tiene que ver con la generalización del término en Costa Rica, ya que si la receta indica la utilización de ese producto, no por eso ha de asumirse que se están refiriendo de forma genérica a cualquier queso, sino que ha de entenderse que la receta debe ser preparada específicamente con queso PARMESANO, o según su idioma original, PARMIGIANO REGGIANO, siendo tema aparte el hecho de que, quien prepare la receta, pueda o no conseguir este tipo de queso, o deba más bien elaborar su preparación con otro tipo de queso maduro según los tenga a su alcance en el comercio nacional. Y sobre los criterios vertidos por el Consorcio para Nombres Comunes de Alimentos, éstos están referidos a una opinión de índole política, la cual versa sobre lo que los miembros de dicho consorcio consideran debería ser el tratamiento en el comercio internacional de ciertos términos que se asocian a productos

específicos y su origen geográfico, más dicha entidad no posee un rango oficial que obligue a las Autoridades costarricenses a seguir las valoraciones externadas, siendo que la presente resolución se fundamenta en la aplicación de la normativa nacional, según el marco de calificación registral aplicable de acuerdo al principio de legalidad que rige la actuación de este Tribunal.

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

Sobre lo expresado por la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., en el sentido de indicar que es un requisito para la inscripción de la indicación geográfica el que ésta sea reconocida por el público consumidor, indica este Tribunal que no se encuentra en el marco de calificación registral para este tipo de signos el señalamiento de tal exigencia, por lo que no se puede venir a condicionar el otorgamiento del registro al hecho de que los consumidores conozcan o no a PARMESANO o a PARMIGIANO REGGIANO como indicador de origen geográfico y calidad determinada.

Como corolario de todo lo anterior, se indica que si bien la opinión expresada por el Dr. Marcelo García Sellart para la cadena noticiosa CNN puede tener validez en un nivel de economía y comercio internacional y por ende un carácter ilustrativo de lo que sucede respecto del comercio transfronterizo de quesos entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América, no puede servir de apoyo a la tesis de las empresas Agroindustrias Italconam S.A., Distribuidora de Alimentos Procesados (Dialpro) S.A. y Productores de Monteverde

S.A., ya que la legislación costarricense se enmarca dentro de un sistema de protección a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, y por ende ha de aplicarse lo que en ella se estipula por encima de consideraciones y opiniones atinentes al comercio entre dicho país y la Unión Europea.

Por lo anterior es que no se puede considerar mal aplicado por el Registro de la Propiedad Industrial los alcances tanto de los incisos 3 y 4 del artículo 246 del AACUE y del artículo 75 párrafo final de la Ley de Marcas. Indica el inciso 3 del artículo 246 del AACUE:

“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.”

El artículo 75 párrafo final de la Ley de Marcas reza:

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

Ambas normas vienen a tutelar el libre uso de la porción genérica que pudiese estar contenida en la construcción de una indicación geográfica, las cuales no son de aplicación al presente asunto, ya que PARMIGIANO REGGIANO no presenta partes genéricas, son dos palabras, ambas utilizadas en su sentido de indicar una zona geográfica específica, y ellas en su conjunto constituyen la indicación geográfica que se pide proteger.

Todos los apelantes reclaman tener derecho a obtener la exclusividad marcaria mediante la comprobación de un uso de buena fe en el mercado. Así, tenemos que el inciso 4 del artículo 246 del AACUE indica:

“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.” (subrayado nuestro).

De acuerdo a lo subrayado, vemos como esta salvaguarda introducida en el AACUE está referida al uso en el comercio, y para que pueda ser otorgada ha de cumplirse con ciertos requisitos; pero no podemos confundir la idea de “uso en el comercio” con el otorgamiento de derechos de exclusiva a través del registro marcario: lo que suceda en el comercio, aunque sea con permiso sanitario, con el uso de signos idénticos o similares a indicaciones geográficas o denominaciones de origen es un tema que escapa a las competencias de la Administración Registral, y será la autoridad que resulte competente la que tendrá que valorar si ese uso comercial cumple con los requisitos de la buena fe y uso continuado para que la salvaguarda contenida en el artículo 246.4 del AACUE se haga efectiva, pero no por ello han de otorgarse derechos de exclusiva marcaria de forma automática, ya que el signo propuesto como marca debe de conformarse al marco de calificación registral, compuesto por la normativa que le sea aplicable, la propia solicitud y los derechos previos de tercero que le puedan ser oponibles. La salvaguarda contenida está referida exclusivamente a uso en el comercio, no al otorgamiento de marcas registradas.

Teniendo claro que tanto procedimental como intrínsecamente el signo PARMIGIANO REGGIANO puede acceder en Costa Rica a adquirir la categoría de indicación geográfica registrada o protegida, procede realizar el análisis de su capacidad extrínseca, ya que las empresas oponentes y apelantes, alegan tener un mejor derecho para el registro de los signos

que solicitan como marca por encima de la indicación geográfica pedida, gracias al uso anterior que de dicho signo ha hecho en el mercado nacional. Por ende, corresponde realizarle a dichas solicitudes el análisis intrínseco y extrínseco que ordena nuestra legislación marcaria.

Sobre los signos que contengan elementos que resulten en la posibilidad de engaño al consumidor, comenta Manuel Lobato, relacionado a las marcas, pero cuyo razonamiento es totalmente transponible al tema de las indicaciones geográficas:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. (...)”

El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [v. art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio exclusivamente, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253 y 254**, *itálica del original, subrayado nuestro*.

Entonces, tal y como lo ha expresado tanto la doctrina como la jurisprudencia, la inclusión de la palabra PARMESANO (perteneciente o relativo a la ciudad de Parma en Italia, según la Real Academia de la Lengua Española) en la construcción de un signo distintivo, aunque éste contenga otros elementos que, analizados aisladamente, pudiesen gozar de aptitud distintiva, impiden que la Administración Registral pueda otorgar el derecho solicitado, por resultar contrario al marco jurídico aplicable.

La Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. indica a favor del otorgamiento pedido, que la Ley de Marcas permite que en la construcción de signos distintivos se utilicen indicaciones geográficas. La anterior afirmación es cierta, siempre y cuando se cumpla con el imperativo señalado por el párrafo segundo del artículo 3 de dicho cuerpo legal, o sea que los signos así pedidos “...resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.”. Aunque indiquen en su expresión de agravios el que su intención no es engañar al consumidor y que en el etiquetado no se utilizan signos que vengan a hacer creer que el producto cuenta con el permiso para portar la indicación geográfica, lo cierto es que utilizar la palabra PARMESANO



hace que el signo pedido, , caiga en la causal de inadmisibilidad intrínseca contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que impide el registro cuando el signo “Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”, aunque contenga una porción que tenga aptitud distintiva, FONTANA, ya que el uso de PARMESANO en forma engañosa transmite su mácula al resto del signo solicitado. Por lo anterior, y aunque la venta del producto así marcado haya generado ganancias de importancia para la Cooperativa apelante, esto no es motivo para justificar el otorgamiento de un derecho de exclusiva marcaria para un signo que contraviene el marco de calificación registral.

Si bien uno de los argumentos de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. es que no se hace reserva de la palabra PARMESANO, ya la jurisprudencia de este Tribunal, en Votos N° 0550, 1273 y 1383 de 2011, 0342, 0469, 0491, 0698, 0729 y 1236 de 2012, 0296, 0520 y 1152 de 2013, 0159 y 0325 de 2014, aclaró que la costumbre de hacer una indicación

acerca de sobre cuáles elementos no se hace reserva dentro del signo solicitado, proviene de una deformación de lo que en su momento establecía el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 83 inciso g), que hablaba de las reservas realizadas por el solicitante acerca de aspectos sobre el tamaño, color o combinación de ellos, diseño u otras características. De allí que los solicitantes coligieron **a contrario sensu**, que al indicarse que sobre un elemento no se hace reserva, éste continúa siendo parte del signo, y así se va a publicitar, con el consecuente perjuicio para el consumidor, que no recibirá información adecuada y veraz, como lo exige la propia Constitución Política en su artículo 46 párrafo quinto.

Entonces, la simple indicación que haga el solicitante de no hacer reserva de elementos concretos existentes dentro del conjunto sometido a la calificación registral, no tiene la virtud de sustraer tales elementos de la actividad del Registrador. La correcta técnica de apreciación de los signos que son propuestos a la Administración para el otorgamiento de la categoría de marca registrada, impone que el Funcionario que lo califica asuma la posición del consumidor promedio del producto o servicio de que se trate, y desde esa perspectiva, ha de analizarse si el signo incurre en alguna de las causales de impedimento para su registro, sin desmembramiento y tomando en cuenta todos los elementos que serán efectivamente percibidos por el consumidor como parte de la marca.

A esta idea es la que se refiere el primer párrafo del artículo 18 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), cuando indica que se entiende que el solicitante pretende el registro según el diseño que se presente para ello. Por todo lo anterior es que la simple indicación que haga un solicitante de no pretender un derecho de exclusiva sobre un elemento concreto de la denominación propuesta, no impide que éste sea valorado dentro del conjunto pedido, ya que en definitiva, el consumidor así lo percibirá a la hora de ejercer su acto de consumo.

En similar situación del anterior se encuentran los signos pedidos por las empresas Agroindustrias Italconam S.A., Distribuidora de Alimentos Procesados (Dialpro) S.A. y Productores de Monteverde S.A., en cuanto todos utilizan en su construcción la palabra PARMESANO:

Agroindustrial Italconam
S.A.



Distribuidora de Alimentos
Procesados (Dialpro) S.A.



Productores de Monteverde
S.A.



Obsérvese que los signos propuestos se clasifican dentro de los denominados mixtos, sea compuestos por una expresión o frase en conjunto con otros elementos gráficos. En el pedido por Agroindustrias Italconam S.A. se utilizan los colores de la bandera de Italia en su orden usual, éstos elementos que hacen referencia directa a un país que no es el de fabricación del producto. Además, en este signo y en el pedido por Distribuidora de Alimentos Procesados (Dialpro) S.A. se utiliza la frase “queso tipo parmesano”.

Bajo esta perspectiva, es claro que estos elementos incorporados a los signos propuestos inducen a que el consumidor se vea 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 no lo es según el propio dicho de las empresas apelantes y según se indica en los empaques de los productos, los que dicen que es producido en Costa Rica (folios 673, 696 y 714), lo cual evidentemente distorsiona la idea sobre cuál es su origen geográfico. Pero,

además de lo anterior, tenemos que el artículo 72 de la Ley de Marcas indica en su parte final que:

“Tampoco se permitirá en el registro de marcas el empleo de expresiones tales como: "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.”

Las etiquetas propuestas por las empresas Agroindustrias Italconam S.A. y Distribuidora de Alimentos Procesados (Dialpro) S.A. incluye el elemento prohibido por Ley, ya que indican que el producto es queso TIPO PARMESANO, motivo suficiente para acordar el rechazo a su registro.

Ahora, analizada la capacidad intrínseca de los signos propuestos para registro, y habiéndose determinado que éstos incumplen con las exigencias del marco de calificación registral en ese sentido, tenemos como elemento adicional la existencia de la inscripción de PARMIGIANO REGGIANO como denominación de origen protegida en Costa Rica desde el año de 1997, lo cual impide el otorgamiento pedido, según lo estipulado por el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas:

“Artículo 8º- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)”
(subrayado nuestro).

Tenemos que entonces extrínsecamente los signos propuestos también son inviables, por ser PARMESANO el equivalente en español de PARMIGIANO, componente esencial de la denominación de origen ya protegida en Costa Rica. Alega la representación de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. que la inscripción de la denominación de origen PARMIGIANO REGGIANO no cumplió en su momento con los requisitos que establece el Arreglo de Lisboa; sin embargo para este Tribunal tal alegato no viene a restarle fuerza al registro N° 188070 como derecho plenamente oponible de oficio: si lo que se pretende es cuestionar a ese acto registral de otorgamiento, esto debe efectuarse a través de los procedimientos establecidos para ello, por lo tanto ese agravio no puede ser avalado en la presente resolución.

Entonces, arriba este Tribunal a la conclusión de que, en efecto, existe la probabilidad de que el consumidor sea inducido en confusión o error, siendo la mera posibilidad suficiente para acordar el rechazo, artículo 24 inciso f) del Reglamento.

Y si el otorgamiento de la indicación geográfica viene a crear una situación de competencia desleal (como lo afirma la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.), en donde los productores italianos se aprovecharán del mercado abierto por las empresas nacionales para el queso parmesano, dicha situación deviene en un imponderable que escapa al análisis y competencias de la Administración Registral, la cual ha de centrar su accionar en confirmar o denegar los signos pedidos de acuerdo a sus características intrínsecas y extrínsecas, las cuales, según lo antes dicho, para los casos bajo estudio impiden que se pueda acordar el otorgamiento pedido por las empresas apelantes.

Sobre las resoluciones emitidas tanto en Guatemala como en El Salvador, traídas a colación por todos los apelantes, en donde se consideró a la palabra PARMESANO como genérica y por lo tanto de libre uso, ha de indicarse que lo que las Autoridades de terceros países resuelvan responde a su particular forma de organización, marco legal que aplican y a lo que las partes interesadas hayan podido o no comprobar; por ende, no pueden tener un carácter que

vaya más allá del meramente ilustrativo, ya que lo que en definitiva se resuelve en el presente asunto está apegado al marco legal costarricense. Lo anterior es reflejo de la aplicación del principio de territorialidad que rige al sistema de otorgamiento de signos distintivos, el cual ha sido desarrollado en los Votos 760-2008; 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009; 282, 465, 476, 480, 550, 693, 733, 806 y 1039 de 2011; 93, 331, 709 y 1269 de 2012; 114, 262, 296, 490 y 770 de 2013, entre otros.

Sobre los comentarios emitidos en el Informe Especial 301 sobre Derechos de Propiedad Intelectual, emitido por el Gobierno de los Estados Unidos de América, traído a colación por la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., este Tribunal está plenamente consciente de la inclusión del país en la lista de vigilancia de dicho reporte, ya que se ha cooperado con el Ministerio de Comercio Exterior en la recopilación de información para la elaboración de los informes que se envían al Gobierno de los Estados Unidos de América, más dicha situación no puede constituirse en una ventaja o punto de apoyo para los registros solicitados, los cuales, como ya se analizó, contienen elementos que impiden el poder otorgarles el registro según las leyes costarricenses.

Esta Cooperativa también señala como agravio que el artículo 15.3.7 del Tratado de Libre Comercio firmado entre los Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana exige el rechazo a una indicación geográfica cuando ésta contravenga derechos adquiridos en el país, los cuales fueron otorgados por el Ministerio de Salud. Amén de que líneas atrás se indicara que lo que las autoridades sanitarias autoricen nada tiene que ver con derechos de exclusiva marcaria, vemos como lo que la norma del Tratado regula es otra cosa:

“7. Cada Parte se asegurará que los fundamentos para denegar la protección o reconocimiento de una indicación geográfica incluirán lo siguiente:

(a) la indicación geográfica podría ser confusamente similar a una marca objeto de una solicitud o registro pendiente de buena fe; y

(b) la indicación geográfica podría ser confusamente similar a una marca preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos de conformidad con la legislación de la Parte.”

La obligación contraída por la República de Costa Rica de acuerdo a lo transcrito tiene que ver con la introducción en la legislación nacional de previsiones para que una indicación geográfica pueda ser rechazada gracias a la existencia de un derecho marcario previamente adquirido de acuerdo a la Ley nacional, lo cual fue introducido en la Ley de Marcas mediante la reforma de su artículo 75, específicamente los incisos d) y e), según Ley N° 8632 que entró en vigencia el veinticinco de abril de dos mil ocho. Esta norma ha sido tomada en cuenta a la hora de resolver el presente asunto, siendo que precisamente este Tribunal ha determinado que no hay derechos marcarios previos que puedan ser válidamente oponibles al otorgamiento de la indicación geográfica pedida.

Sobre el agravio de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., que indica que el no reconocimiento del término parmesano como genérico para queso viene a constituirse en un obstáculo técnico para el comercio para empresas estadounidenses, este aspecto resulta en imponderable dentro del presente asunto, ya que la solución de controversias sobre barreras no arancelarias al comercio internacional no es una competencia asignada a esta Institución, y su simple planteamiento hipotético no tiene la virtud de tornar en registrable a signos que, por su propia composición y por la existencia de derechos previos plenamente inscritos y vigentes, son rechazables de acuerdo al marco legal aplicado.

Queda claro que nos encontramos ante signos incursos en causales de inadmisibilidad por razones tanto intrínsecas como extrínsecas, contempladas en los artículos 3, 7 inciso j), 8 inciso a) y 72 de la Ley de Marcas, siendo ello motivo suficiente para denegar lo petitionado, perdiendo importancia para el presente asunto si los cuatro signos pedidos por las empresas oponentes y apelantes fueron utilizados efectivamente como marca en Costa Rica de forma previa a la solicitud de indicación geográfica de la Unión Europea, o si ese uso fue de buena o mala fe, ya que, aunque se haya dado ese hecho, éste no tiene la virtud de eliminar la

problemática de índole intrínseca y extrínseca que padecen los signos propuestos por las empresas apelantes.

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 es declarar sin lugar los recursos de apelación interpuestos en contra de la resolución venida en alzada, la cual se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declaran sin lugar los recursos de apelación interpuestos por el Licenciado José Antonio Muñoz Fonseca en representación de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., y por la Licenciada Marianella Arias Chacón en representación de las empresas Agroindustrias Italconam S.A., Distribuidora de Alimentos Procesados (Dialpro) S.A. y Productores de Monteverde S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y cuatro minutos, once segundos del trece de noviembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se registre la indicación geográfica PARMIGIANO REGGIANO, solicitada por la Delegación de la Unión Europea en Costa Rica, y se rechacen las solicitudes

de inscripción como marca de los signos



y



. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la Oficina de origen. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Roberto Arguedas Pérez

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

INDICACIONES GEOGRÁFICAS

TE: DERECHO DE USO DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA

UTILIZACIÓN DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TNR: 00.43.62

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29