

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0095-TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro como indicación geográfica del signo FONTINA, acumulado con la solicitud de registro como marca del signo QUESO PASTEURIZADO TIPO FONTINA ITALCONAM (diseño)

Agroindustrias Italconam S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen N° 2013-1383 y N° 2013-5920)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0773-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta y cinco minutos del diez de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto 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 la empresa Agroindustrias Italconam S.A., titular de la cédula de persona jurídica N° tres-ciento uno-cero ochenta y ocho mil trescientos setenta y tres, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, doce minutos, cincuenta y ocho segundos del nueve de diciembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante documento presentado al Registro de la Propiedad Industrial el día quince 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

trámites mediante resolución de las siete horas del veintinueve de noviembre de dos mil trece.

QUINTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, doce minutos, cincuenta y ocho segundos del nueve de diciembre de dos mil trece, resolvió rechazar la oposición planteada y acoger el registro de la indicación geográfica solicitada por la Unión Europea, asimismo procedió a rechazar la solicitud de marca de la empresa Agroindustrias Italconam S.A.

SEXTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de diciembre de dos mil trece, la Licda. Arias Chacón, en representación de la empresa opositora, apeló la resolución final antes indicada; recurso que fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las nueve horas, cincuenta y nueve minutos, cuarenta y seis segundos del ocho de enero de dos mil catorce.

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 Ureña Boza, 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 Unión Europea se reconoce oficialmente al término FONTINA como una

denominación de origen para queso desde el año 1996 (folios 237 a 247).

- 2- 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 FONTINA, registro número 188060, para distinguir queso producido en el territorio de la región autónoma del Valle de Aosta, Italia (folios 213 y 214).

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 FONTINA se haya generalizado entre el público consumidor y los medios comerciales como nombre común o genérico para denominar 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 FONTINA cumple con todos los requisitos formales y sustantivos para poder ser reconocida como tal, por lo que se rechaza la oposición presentada por la empresa Agroindustrias Italconam S.A., en virtud de no haber demostrado de manera fehaciente sus alegatos para denegar la solicitud de inscripción de la indicación geográfica. Asimismo, vista la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



en clase 29 internacional presentada por la empresa opositora, se rechaza en virtud de que la misma contraviene los artículos 3, 7 inciso j) y 8 inciso a), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en cuanto a las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

Por su parte, la representación de la empresa opositora, 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 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 FONTINA es genérico, ya que a través del sistema de Tecnología de Información para el Control Aduanero se pudo determinar que al menos 5 empresas importan este queso a Costa Rica, y ninguna es italiana, que Agroindustrias Italconam S.A. vende queso Fontina en Costa Rica desde mediados de la década de los noventa, comercializado con la etiqueta que ahora se solicita como marca registrada, que reconocidos chefs del medio costarricense elaboran recetas que incluyen al queso Fontina como ingrediente, por lo que se puede concluir que la inmersión de 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 la parte respecto de la resolución apelada, este Tribunal considera necesario referirse en forma breve a las figuras jurídicas de la denominación de origen y la indicación geográfica, ante los parámetros y requerimientos para su constitución, régimen de

protección dentro de la legislación nacional, así como de la normativa internacional aplicable a estos signos marcarios y cómo influye dentro del sistema jurídico costarricense. Todo lo anterior enmarcado dentro de la idea general de que ambos tipos de signos pertenecen a una misma categoría, sea la de los que se utilizan para dar a entender al consumidor cuál es el origen geográfico de un producto específico, y en donde la indicación geográfica es la categoría más general, y la denominación de origen es un tipo específico de ésta. Por ello es que, si bien lo solicitado según el AACUE es una indicación geográfica, FONTINA en su país de origen está protegido jurídicamente bajo la figura de la denominación de origen, 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 establece el RIGDO en su artículo 1, pensadas estas figuras jurídicas como el instrumento de regulación que tiene por objeto el aprovechar las ventajas competitivas de estas formas de diferenciación de calidad para diversos productos y servicios.

La Ley 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 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. (...)

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)

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 perspectiva, se debe destacar la función que en el desarrollo de la economía de un país representan tanto las 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, afirma Botana Agra, comentando respecto de las denominaciones de origen, que los mayores interesados y beneficiados con su concesión son “...los empresarios manipuladores del producto de que se trate, la explotación de sus parcelas, bodegas, etc...” ya que implica en muchos casos el surgimiento de nuevos puestos de trabajo que usualmente serán ocupados por los propios habitantes. Ello además impulsaría “...el establecimiento o dinamización de la actividad de otras empresas de la zona...”, de lo que puede derivar el “...desarrollo y vitalización de zonas rurales, contribuyendo al asentamiento y permanencia de sus nativos en ellas...”. Si se amplía este análisis de

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)

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.
(...)

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.

Entonces, 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. 2

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

El AACUE, en su Título VI, Capítulo 2, Sección C denominada INDICACIONES GEOGRÁFICAS, indica 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 una solicitud de marca.

QUINTO. EN CUANTO A LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO INDICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SIGNO “FONTINA”, Y DE REGISTRO COMO MARCA DEL SIGNO “QUESO PASTEURIZADO TIPO FONTINA ITALCONAM”. 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 FONTINA, y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



, 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, la empresa apelante indica que a la solicitud de otorgamiento 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 FONTINA en Italia, tenemos que se tuvo por bien probado que desde el años 1996 fue reconocida y protegida jurídicamente en forma oficial por la Unión Europea, 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, vemos como 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, 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 de la apelación se refiere a que, gracias a la generalización en Costa Rica del término FONTINA para referirse a quesos, éste puede ser usado libremente en la construcción de signos marcarios costarricenses. En apoyo del argumento de la generalización, la apelante indica que:

- Que hacia Costa Rica se importa queso denominado en los sistemas aduaneros como FONTINA, y que éste no proviene no de Italia.
- Que la empresa apelante comercia queso identificado como FONTINA desde mediado de la década de los noventa.
- Que el queso FONTINA se menciona en recetarios y programas culinarios costarricenses, como ingrediente para la preparación de diversas recetas.

Considera este Tribunal que los argumentos presentados no son suficientes para declarar a FONTINA como un término genérico para quesos en Costa Rica. El hecho de que varias empresas importen a Costa Rica queso identificado como FONTINA 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; sin embargo tenemos que en el mercado costarricense el término no se puede considerar generalizado por el hecho de que, del extranjero, vengan al país quesos así identificados. En el mismo orden de ideas hemos de referirnos a la comercialización de queso identificado como FONTINA por parte de la empresa oponente y apelante. Si bien la empresa indica que desde mediados de la década de los años noventa comercializa queso en Costa Rica identificado como FONTINA, desde mediados de la década de los años cincuenta ese término constituye una denominación de origen protegida en Italia (hecho probado 1), desde mediados de la década de los años noventa también goza de la misma protección jurídica ante la Unión Europea (hecho probado 2), y desde mediados de los años noventa también es una denominación de origen protegida en Costa Rica (hecho probado 3). Cuando Agroindustrias Italconam S.A. inicia la comercialización de su producto, ya existía protección jurídica nacional e internacional para FONTINA. Y la aparición del término FONTINA 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 FONTINA, 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 según los tenga a su alcance en el comercio nacional. En conclusión, este Tribunal sostiene que no concurren los hechos establecidos en el artículo 38 de la Ley de Marcas, ya que no se comprobó que haya un uso generalizado de FONTINA como genérico para queso, ni que haya un desconocimiento entre el público del uso de FONTINA como un indicador de procedencia geográfica y calidad determinada. Como corolario de todo lo anterior, se indica que si bien la opinión

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

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 FONTINA no presenta partes genéricas, es una sola palabra y ella toda constituye la indicación geográfica que se pide proteger.

Respecto del inciso 4 del artículo 246 del AACUE, este 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 Tratado está referida al uso en el comercio, y para que pueda ser otorgada ha de cumplir con ciertos requisitos; pero no podemos confundir la idea uso en el comercio con el otorgamiento de derechos de exclusiva a través del registro marcario: lo que suceda en el comercio con el uso de signos idénticos o similares a indicaciones geográficas 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 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.

Teniendo claro que tanto procedimental como intrínsecamente el signo FONTINA 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 la empresa oponente y apelante, Agroindustrias Italconam S.A. alega tener un mejor derecho para el



registro de su 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 esta solicitud el análisis intrínseco y extrínseco que ordena nuestra legislación marcaria.

Obsérvese que el signo propuesto se clasificó dentro de los denominados mixtos, sea compuesto por una expresión o frase, QUESO PASTEURIZADO TIPO “FONTINA” ITALCONAM, en conjunto con otros elementos gráficos. De estos últimos se aprecia claramente la utilización de los mismos colores de la bandera italiana, colocados éstos además en el mismo orden de distribución.

Bajo esta perspectiva, es claro que estos elementos incorporados al signo propuesto 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 la empresa apelante y según se indica en el empaque de ese producto, el que claramente indica que es producido en Costa Rica (folio 147), 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.”

La etiqueta propuesta incluye el elemento prohibido por Ley, ya que indica que el producto es queso TIPO FONTINA, motivo suficiente para acordar el rechazo a su registro. Pero, aunado a ello, tenemos que ya existe inscrita en Costa Rica la denominación de origen

FONTINA desde el año 1997 para distinguir queso, lo cual además impide el otorgamiento pedido por la existencia de un derecho previo de tercero. En este sentido, queda claro que nos encontramos ante un signo incurso 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 peticionado, perdiendo importancia para el presente asunto si el signo fue utilizado efectivamente como marca en Costa Rica de forma previa a la solicitud 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 padece el signo propuesto por la empresa apelante.

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 el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón en representación de la empresa Agroindustrias Italconam S.A, en contra de la resolución venida en alzada, la cual se confirmar 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 declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón en representación de la empresa Agroindustrias Italconam S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, doce minutos, cincuenta y ocho segundos del nueve de diciembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se registre la indicación geográfica FONTINA, solicitada por la Delegación de la Unión Europea en Costa Rica, y se rechace la solicitud de inscripción como marca del signo nueve horas, doce minutos, cincuenta y ocho segundos del nueve de diciembre de dos mil trece



en clase 29 internacional, presentada por la compañía Agroindustrias Italconam S.A. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la Oficina de origen. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

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