
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0002-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA COLECTIVA DE FÁBRICA Y



COMERCIO

CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-4548)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0065-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con dieciséis minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, abogada, cédula de identidad 1-785-618, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Italia, con domicilio y establecimiento manufacturero actual en vía XXIV Giugno 8, Fraz, San Marino della Battaglia 25015 Desenzano del Garda BS, Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:21:38 horas del 30 de noviembre de 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 20 de mayo de 2021, la licenciada María Vargas Uribe, de calidades indicadas y en su condición de apoderada especial de la compañía CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO,



solicitó la marca colectiva de fábrica y comercio en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: quesos. Signo que, según se indicó en la solicitud, está compuesto por un diseño distintivo y de fantasía conformado por las palabras GRANA PADANO. Se adjuntó a la solicitud el Reglamento de Uso de la Marca Colectiva.

Por resolución de las 10:25:46 horas del 14 de julio de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual señaló las objeciones de fondo contenidas en la solicitud e indicó al solicitante que su representada tiene inscrito el signo GRANA PADANO como indicación geográfica, registro 228436, y como denominación de origen, registro 188061, por lo que pretender inscribirlo como marca colectiva provoca confusión al consumidor medio. Asimismo, resulta improcedente como marca colectiva porque la palabra refiere a un lugar geográfico, lo que puede provocar engaño al consumidor porque las características del producto se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos y el párrafo penúltimo del artículo 37 de su reglamento (folio 33 del expediente principal).

La representante de la compañía CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO, respondió la prevención y manifestó que la objeción dictada es improcedente y no tiene fundamento en la Ley de marcas y otros signos distintivos. Los artículos 7 inciso j) de la Ley de marcas y 37 de su reglamento no son de aplicación al presente procedimiento porque el titular de los registros inscritos y el signo solicitado es el

mismo, por ello, no existe riesgo de confusión para el consumidor al pretender inscribirlo como marca colectiva. El producto que se pretende proteger y comercializar con el signo propuesto es el mismo que protegen los distintivos inscritos. El artículo 7 inciso j) no procede pues los productos provienen de la zona geográfica a la cual se hace referencia. Tampoco es de aplicación el artículo 37 párrafo penúltimo del Reglamento, porque las características del producto a proteger no se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, sino que tal como se observa en el artículo 13 del Reglamento de Uso de la Marca Colectiva titulado “METODOS DE PRODUCCIÓN”, las características del producto necesitan todo un procedimiento que implica distintos procesos. Según el Decreto Interministerial de 23 de marzo de 1957, emitido por el Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Italia, país de origen de la empresa solicitante, establece que esta tiene encomendada la tarea de velar por la fabricación y comercialización del queso GRANA PADANO (folios 38 a 46 del expediente principal).

Mediante resolución de las 15:21:38 horas del 30 de noviembre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud del signo marcario pedido al determinar que es engañoso en relación con el producto que pretende proteger en clase 29 internacional, de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas (folios 47 a 55 del expediente principal). Entre sus consideraciones el Registro señaló:

Por último, la prueba aportada que refiere al Decreto Interministerial de 23 de marzo de 1957, emitido por el Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Italia, que su representada es el Encargado de velar por la fabricación y comercialización de queso GRANA PADANO, siendo justamente esta empresa la que debe proteger el método de fabricación y comercialización de queso GRANA PADANO, es claramente una responsabilidad que le atribuye a su representada sobre la cual este Registro no tiene cuestionamiento alguno, sin embargo ese alcance es desvirtuado con la marca colectiva que se pretende proteger, pues las terceras personas autorizadas para el uso

de la marca colectiva, no están vinculadas al decreto que se cita. Esto quiere decir, que es el consumidor quien al final como destinatario final puede tener un queso que no solo no es de la llanura PADANO, sino además que podría no cumplir con las características o el método de fabricación que esta (sic) detrás de la marca colectiva (artículo 47 de la Ley de marcas y otros signos distintivos), pero que sí debe tener la indicación o la denominación de origen.

Inconforme con lo resuelto, la representante Vargas Uribe en su condición indicada, interpuso recurso de apelación y luego de la audiencia conferida por este Tribunal, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, también apoderado especial de la compañía solicitante, expresó los siguientes agravios:

1. La resolución de alzada cita como fundamento de sus consideraciones el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, pero esta norma no es de aplicación al presente procedimiento de inscripción.
2. El Registro ha considerado la marca colectiva propuesta como engañosa, porque considera que puede causar confusión con la indicación geográfica y la denominación de origen inscritas a favor del solicitante. No existe norma que prohíba al solicitante el registro de la marca colectiva a su favor, aunque sea el propietario de la indicación geográfica y la denominación de origen.
3. El Registro ha reconocido que su representada cumple con la responsabilidad de ejercer todos los actos tendientes a la protección y el reconocimiento de la indicación geográfica y la denominación de origen GRANA PADANO inscritas a su favor, por lo que no entiende cómo puede considerar que se van a realizar actos por parte de la titular tendientes a otorgar derechos a terceros que no cumplan con las exigencias propias de la protección de la denominación de origen y la indicación geográfica.
4. El Reglamento de Uso de la Marca Colectiva exige que los productores y comerciantes de la marca colectiva sean únicamente usuarios ubicado en sus plantas

de producción y almacenamiento en la zona geográfica definida la denominación de origen y la indicación geográfica.

5. Es obvio que la compañía solicitante es la entidad encargada de la protección de la denominación de origen y la indicación geográfica GRANA PADANO por lo que no tiene interés en afectar la protección de tales derechos de propiedad intelectual existentes a su favor. Eso sería actuar en perjuicio propio.
6. No existe posibilidad alguna de que la compañía solicitante permita la producción de los quesos GRANA PADANO fuera de la zona de producción definida para la denominación de origen y la indicación geográfica de su propiedad, a través de la marca colectiva solicitada, pues el mismo Reglamento de Uso de la Marca Colectiva, el cual consta en este expediente, define y exige a los productores respetar esa zona, o de lo contrario pierden la autorización para proteger sus productos o mostrar la marca “GRANA PADANO (diseño)” en ellos.
7. El Reglamento de Uso de la marca colectiva solicitada exige a aquellos que quieran hacer uso de la marca “GRANA PADANO (diseño)”, pertenecer a la zona propia de producción de este tipo de quesos, tanto en sus instalaciones de producción, como de almacenamiento, envasado y etiquetado. Del análisis del Reglamento se puede concluir fácilmente que existe un compromiso por parte de compañía CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO, de respetar estos derechos de propiedad intelectual inscritos a su favor.
8. El Registro ha fundamentado su rechazo en una opinión equivocada y se evidencia una falta de lectura del Reglamento de Uso de la Marca Colectiva.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos a nombre de la compañía CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO:

-
- a) Denominación de origen: **GRANA PADANO** registro **188061**, inscrita desde el 30 de octubre de 1997 en clases 47 y 29 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir queso. Provincia de Alessandría, Asti, Cuneo, Novara, Turín, Vercelli, Bérgamo, Brescia, Como Cremona, Mantua (orilla izquierda del Po), Milán, Pavía, Sondrio, Varese, Trento, Padua, Rovigo, Treviso, Venecia, Verona, Vicenza, Bolonia (orilla derecha del Reno), Ferrara, Forlì, Piacenza y Rávena, Italia (folio 36 y 37 del expediente principal).
- b) Indicación geográfica: **GRANA PADANO** registro **228436**, inscrita desde el 10 de julio de 2013 en clase 47 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: queso (folio 34 al 37 del expediente principal)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. El artículo 47 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), así como el numeral 34 de su reglamento, contemplan de manera precisa los requerimientos necesarios para brindarle la protección a una marca colectiva, y al efecto disponen:

Artículo 47- Solicitud de registro de la marca colectiva. La solicitud de registro de una marca colectiva debe indicar que su objeto es una marca colectiva e incluir tres ejemplares del reglamento para emplearla.

El reglamento de empleo de la marca colectiva debe precisar las características o cualidades que serán comunes de los productos o servicios para los cuales se usará la marca, las condiciones y modalidades bajo las que podrá emplearse la marca y las personas con derecho a utilizarla. También contendrá las disposiciones conducentes a asegurar y controlar que la marca se use conforme al reglamento de empleo y las sanciones en caso de incumplirse el reglamento.

Artículo 34- Reglamento de uso de marca colectiva. Además de la información a que se refiere el artículo 47 de la Ley, el reglamento de uso de una marca colectiva deberá contener:

- a) La denominación o identificación de la entidad solicitante, su domicilio y dirección de su sede principal;
- b) El objeto de la asociación;
- c) El órgano de administración que conforme su propia normativa esté facultado para representar a la entidad;
- d) Los requisitos de afiliación;
- e) Los requisitos que deben cumplir las personas afiliadas para obtener la autorización de utilización de la marca;
- f) Las características o cualidades comunes que deben presentar los productos o servicios referidas al origen geográfico, al modo de fabricación, a los materiales empleados o a cualquier otro aspecto;
- g) Las reglas y demás condiciones o modalidades a que debe sujetarse el uso de la marca colectiva por las personas autorizadas;
- h) Los mecanismos de vigilancia y verificación para el control del uso de la marca colectiva conforme a las reglas y condiciones a que se refiere la literal anterior;

- i)** Las infracciones y correspondientes sanciones por el uso de la marca en forma distinta de lo regulado en el reglamento, incluyendo la suspensión o cancelación temporal o definitiva de la autorización de uso.
- j)** Los procedimientos para la aplicación de las sanciones; y
- k)** Los medios de impugnación de las decisiones relativas a la concesión de autorizaciones o a su suspensión o cancelación.

Observa este Tribunal que junto con la solicitud de inscripción objeto de este procedimiento, el solicitante aportó el Reglamento de Uso de la Marca Colectiva y su correspondiente traducción (folios 5 a 32 del expediente principal) por lo que al Registro de Propiedad Intelectual le correspondía analizar, a la luz de la normativa, si ese documento cumplía con lo establecido.

No lleva razón el Registro indicado en denegar el registro de la marca colectiva propuesta, con fundamento en el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas, por cuanto del mismo análisis realizado por esa instancia administrativa se establece que el encargado de velar por la fabricación y comercialización del queso GRANA PADANO es la compañía titular de los signos inscritos: CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO, que también es la empresa solicitante de la marca colectiva. Al respecto, el mismo Registro señaló que no tiene cuestionamiento alguno, y en ese sentido, no habría razón o motivo para considerar que la denominación empleada cause engaño con relación al producto que se pretende comercializar, dado que pertenece al mismo titular de la denominación de origen e indicación geográfica registradas.

De conformidad con la cláusula segunda del Reglamento de Uso aportado, son objetivos del Consorcio: proteger la denominación de origen protegida; supervisar la producción y comercialización del queso Grana Padano; mejorar su producción; promover, distribuir y

generar conciencia de la denominación de origen y de las marcas reservadas a ella; y promover el consumo de ese queso tanto en Italia como en el extranjero. Por tal motivo, es claro que compete a CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO hacer valer esos derechos y velar por el correcto cumplimiento de las especificaciones del producto y la fabricación que las personas autorizadas deben cumplir a la hora de elaborar el queso GRANA PADANO; además el reglamento citado prevé las medidas disciplinarias en caso de incumplimiento.

Por otra parte, cabe destacar que el artículo 2 de la Ley de marcas, establece de manera precisa los alcances de protección de cada signo distintivo; esta norma dispone que tanto la denominación de origen como la indicación geográfica son signos marcarios que protegen un bien o producto como originario de un determinado territorio de un país, una región o localidad y cuya calidad o características se deben exclusivamente a su medio geográfico, comprendidos los factores naturales o humanos, en el caso de la primera; y cuando determinada calidad o reputación sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, en el caso de la segunda. Mientras tanto, la marca colectiva permite agrupar a personas y autorizarlas para ejercer el uso de ese distintivo. De esta manera, es claro para este órgano de alzada que la empresa recurrente pretende tener un mejor control sobre los terceros autorizados para ejercer el uso de su marca.

En tal sentido, este órgano de alzada entiende que el ligamen que pretende la titular de los registros que se encuentran inscritos GRANA PADANO, en conjunto con el que se pretende



inscribir como marca colectiva no puede ser ajeno a sus intereses; tal y como se desprende de los alcances de protección de estos signos, el interés de la compañía titular efectivamente es la unión entre el producto que adquirió el reconocimiento o atributo de

denominación de origen e indicación geográfica, en correlación con una protección marcaria que proporcione esa alianza o agrupación de personas que, autorizadas por dicha titular, ejerzan el uso de la marca bajo las condiciones y especificaciones de fabricación y comercialización, conforme lo establece el precitado Reglamento de Uso de la Marca Colectiva. De ahí que no pueda interpretarse que haya alguna intención por parte del titular de los registros inscritos de causar engaño a los consumidores, por lo que no posible la aplicación de la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas, señalada por el Registro de la Propiedad Intelectual.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las anteriores consideraciones corresponde declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la compañía CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:21:38 horas del 30 de noviembre de 2021, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de



la marca colectiva , si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiera.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la compañía CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:21:38 horas del 30 de noviembre de 2021, la cual en este acto **se revoca**



para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada , si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiera. 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, Ley 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 06/04/2022 01:25 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 06/04/2022 02:32 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 08/04/2022 12:16 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 06/04/2022 02:19 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 06/04/2022 01:54 PM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55