



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0834-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MILK TIGER

ZOTT SE & CO. KG, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-4994)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 101-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del quince de febrero de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa **ZOTT SE & CO. KG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio en Dr. Steichele- Strasse 4, 86690 Mertingen, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas once minutos once segundos del seis de octubre de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 28 de mayo de 2015, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **MILK TIGER** en clase 29 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Leche, productos lácteos, a saber, leche de consumo, leche cuajada, suero de leche; yogur, yogur de frutas bebidas de yogur, yogur de cacao o chocolate; bebidas lácteas mezcladas no alcohólicas, kéfir, crema, queso blanco suave, queso blanco suave con frutas y hierbas;*



*postres que consisten esencialmente de leche; mantequilla; queso y preparaciones de queso, leche y suero de leche en polvo como alimentos, ambos con o sin aditivos; productos lácteos para untar (que contienen grasa); batidos de leche; suero de leche. Leche productos lácteos a saber, leche de consumo, leche fermentada, leche agria y el suero de leche; bebidas de leche mezcladas no alcohólicas (en las que predomina la leche), postres que consisten esencialmente de leche y especias con gelatina y/o almidón como aglutinantes. **En clase 30 internacional; pudines, helados comestibles, polvos para helados; pasteles y repostería de larga duración, especialmente pasteles terminados y gofres; bebidas a base de cacao; pudin de arroz; todos los anteriores conteniendo leche.***”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas once minutos once segundos del seis de octubre de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada, para los productos lácteos, a saber, suero de leche; yogur, yogur de frutas, bebidas de yogur, yogur de cacao o chocolate; bebidas lácteas mezcladas no alcohólicas, kéfir, crema, queso blanco suave, queso blanco suave con frutas y hierbas; postres que consisten esencialmente de leche; mantequilla; queso y preparaciones de queso, leche y suero de leche en polvo como alimentos, ambos con o sin aditivos; productos lácteos para untar (que contienen grasa) ; batidos de leche, suero de leche. Leche, productos lácteos a saber, leche de consumo y el suero de leche; bebidas de leche mezcladas no alcohólicas (en las que predomina la leche), postres que consisten esencialmente de leche y especias con gelatina y/o almidón como aglutinantes, en Clase 29 internacional; y Pudines, helados comestibles, polvo para helados; pasteles y repostería de larga duración, especialmente pasteles terminados y gofres; bebidas a base de cacao; pudín de arroz ; todos los anteriores conteniendo leche, en clase 30 internacional. Siendo procedente únicamente para Leche, leche de consumo, leche cuajada, leche fermentada, leche agria en clase 29 internacional...*”



TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de octubre de 2015, la licenciada, **Marianella Arias Chacón** en representación de la empresa **ZOTT SE & CO. KG**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios y en razón de ello conoce este tribunal.

CUARTO. Que mediante el Voto número 100-2017 dictado a las catorce horas veinticinco minutos del quince de febrero de dos mil diecisiete, este Tribunal anuló la resolución dictada en el Voto número 525-2016 de las nueve horas treinta y cinco minutos del siete de julio de dos mil dieciséis, y en sustitución de ésta, se dicta la presente resolución.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Resulta viable en el presente caso establecer que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado parcialmente el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisibles por razones intrínsecas, como de seguido se pasa a exponer.

El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, al establecer:



*“(…) se determina que el signo solicitado resulta inadmisibile por razones intrínsecas al amparo del artículo 7 inciso j) de la citada ley, al provocar engaño en relación a los productos lácteos a saber, suero de leche; yogur, yogur de frutas, bebidas de yogur, yogur de cacao o chocolate; bebidas lácteas mezcladas no alcohólicas, kéfir, crema, queso blanco suave, queso blanco suave con frutas y hierbas; postres que consisten esencialmente de leche; mantequilla; queso y preparaciones de queso, leche y suero de leche en polvo como alimentos, ambos con o sin aditivos; productos lácteos para untar (que contienen grasa); batidos de leche, suero de leche. Leche, productos lácteos a saber, leche de consumo y el suero de leche; bebidas de leche mezcladas no alcohólicas (en las que predomina la leche), postres que consisten esencialmente de leche y especias con gelatina y/o almidón como aglutinantes, en Clase 29 internacional ; y Pudines, helados comestibles, polvo para helados; pasteles y repostería de larga duración, especialmente pasteles terminados y gofres; bebidas a base de cacao; pudín de arroz ; todos los anteriores conteniendo leche, en clase 30 internacional. **Siendo procedente únicamente para Leche, leche de consumo, leche cuajada, leche fermentada, leche agria en clase 29 internacional.**”*

En su mayoría, considera este Tribunal que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial no se encuentra ajustado a derecho.

El problema se presenta cuando el solicitante pretende proteger mediante el signo “MILK TIGER”, tanto productos que refieren directamente a la leche, como otros que –como base de su preparación- contienen leche.

El Registro consideró que, aquellos productos que no se trataran directamente de leche, no podían ser protegidos por un signo que contuviera el término “MILK” aunque fuera acompañado de otra denominación “TIGER”, calificándolos de engañosos en aplicación del citado artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas.



Nótese que la doctrina del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos permite que,

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

En la presente solicitud que se apela, estamos frente a un signo compuesto que además del término “MILK” (leche) tiene la partícula denominativa “TIGER”, la cual –como se verá- le otorga distintividad.

Tanto los productos que son directamente leche, como los que se preparan con leche –porque así lo consigna el listado solicitado tanto en clase 29 como 30 (folio 2)- y tomando como base el principio de buena fe en la solicitud; son perfectamente protegidos por la marca solicitada, marca que no tienen la posibilidad de causar confusión a un consumidor promedio, quien está acostumbrado a consumir tales productos en el mercado costarricense.

No es de aplicación al presente asunto el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas, que en lo conducente indica:

“...No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

- j) 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. (...)*

El consumidor no puede verse engañado al relacionar los productos solicitados producidos con base en la leche, pues, en primer lugar, tal como se indicó, así lo hace constar la recurrente



en el listado, y, en segundo lugar, porque no existe en la presente relación signo-producto, un mecanismo de engaño posible en un consumidor promedio debidamente informado.

Aunado a lo anterior, el signo solicitado en un análisis conjunto, está integrado no solo del término “MILK” (leche), sino del término “TIGER” (tigre), término que otorga suficiente distintividad en relación con los productos solicitados, sean leche de forma directa, o en este caso especificado dentro de la lista de clase 29 y 30, productos a base de leche, siendo el vocablo “TIGER” un elemento de uso arbitrario, en los términos en que se relaciona con todos los productos pedidos.

Visto de esta manera **MILK TIGER** distingue plenamente todos los productos que pretende proteger y no causa engaño al consumidor. Por lo que, en virtud de ello, a criterio de la mayoría de este Órgano de alzada, no se transgrede el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, siendo posible su inscripción con fundamento en los postulados del mismo artículo 7 párrafo in fine de la ley de marcas antes citado; gozando por tal motivo el signo propuesto, de la distintividad necesaria que requiere para constituirse como marca.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, no causa engaño o confusión para los productos que se pretenden proteger y distinguir, además de poseer la suficiente aptitud distintiva, es criterio de la mayoría de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada **MILK TIGER**, para proteger y distinguir:” *“Leche, productos lácteos, a saber, leche de consumo, leche cuajada, suero de leche; yogur, yogur de frutas bebidas de yogur, yogur de cacao o chocolate; bebidas lácteas mezcladas no alcohólicas, kéfir, crema, queso blanco suave, queso blanco suave con frutas y hierbas; postres que consisten esencialmente de leche; mantequilla; queso y preparaciones de queso, leche y suero de leche en polvo como alimentos, ambos con o sin aditivos; productos lácteos para untar (que contienen grasa); batidos de leche; suero de leche. Leche productos lácteos a saber, leche de consumo, leche fermentada, leche agria y el suero de leche; bebidas de leche mezcladas no alcohólicas (en las que predomina la leche), postres que consisten esencialmente de leche y especias con*



gelatina y/o almidón como aglutinantes. En clase 30 internacional; pudines, helados comestibles, polvos para helados; pasteles y repostería de larga duración, especialmente pasteles terminados y gofres; bebidas a base de cacao; pudin de arroz; todos los anteriores conteniendo leche.”, la mayoría de este Tribunal considera que, debe permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por la apelante, si otro motivo no lo impide, correspondiendo declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ZOTT SE & CO. KG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas once minutos once segundos del seis de octubre de dos mil quince, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. 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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ZOTT SE & CO. KG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas once minutos once segundos del seis de octubre de dos mil quince, la cual en este acto se revoca parcialmente, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada, si otro motivo no lo impidiere, en cuanto a los productos de la clase 29 y 30 que fueron rechazados. En todo lo demás queda incólume lo resuelto por el Registro. La Juez Ilse Mary Díaz Díaz, salva el voto. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de



esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

VOTO SALVADO DE LA JUEZ DIAZ DIAZ

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión o engaño al consumidor, quien es uno de los sujetos que busca proteger el ordenamiento jurídico .

En ese sentido, la administración responsable del proceso de control o salvaguarda debe someter su actuación a lo que el bloque de legalidad le estipula y no puede ir mas allá de los límites establecidos por este.



El Registro de la Propiedad Intelectual al resolver la procedencia de la inscripción del signo propuesto TIGER MILK solicitada para clase 29 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “Leche, productos lácteos, a saber, leche de consumo, leche cuajada, suero de leche; yogur, yogur de frutas bebidas de yogur, yogur de cacao o chocolate; bebidas lácteas mezcladas no alcohólicas, kéfir, crema, queso blanco suave, queso blanco suave con frutas y hierbas; postres que consisten esencialmente de leche; mantequilla; queso y preparaciones de queso, leche y suero de leche en polvo como alimentos, ambos con o sin aditivos; productos lácteos para untar (que contienen grasa); batidos de leche; suero de leche. Leche productos lácteos a saber, leche de consumo, leche fermentada, leche agria y el suero de leche; bebidas de leche mezcladas no alcohólicas (en las que predomina la leche), postres que consisten esencialmente de leche y especias con gelatina y/o almidón como aglutinantes. En clase 30 internacional; pudines, helados comestibles, polvos para helados; pasteles y repostería de larga duración, especialmente pasteles terminados y gofres; bebidas a base de cacao; pudin de arroz; todos los anteriores conteniendo leche.” , dispuso que solo procedía para Leche, leche de consumo, leche cuajada, leche fermentada, lecha agria en la 29, sustentado en el artículo 7 inciso j de la Ley de Marcas y Otros signos Distintivos Número 7978 por considerar que los productos restantes a estos no están compuestos directamente por el ingrediente leche, lo que genera un engaño al consumidor.

Considero que en la resolución el Registro aplica correctamente el artículo 7 in fine para conceder aquellos productos que si están referidos íntegramente a leche que es lo que constituye la excepción de la citada norma.

Cuando se indica que la administración se encuentra sometida al principio de legalidad se debe a que el artículo 7 in fine estipula “...Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.”. Es así que, esta norma si permite que vía interpretación se pueda establecer que los dos términos TIGER MILK constituyen un conjunto de elemento, pues en realidad la ley no definió etiqueta solo indicó



que era un conjunto de elementos y por ende, conociendo el espíritu de la ley que es coadyuvar en los procesos económicos generando seguridad en el comercio, es que afirmo que la interpretación deviene en propia. No obstante, cuando la norma expone “el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio” no deja margen para la interpretación, debe ser para ese producto que se menciona, no como uno de sus ingredientes, sino el producto propiamente dicho, pues ello si puede ocasionar un caos en lo que a derechos de terceros se refiere, pues bajo esa tesitura se podría estar inscribiendo signos que constituyen un ingrediente no el producto en sí mismo, que entre a competir con un homólogo que si lo tiene en forma directa y por otra parte al consumidor donde se anuncie ese producto como TIGER MILK y sea especies con gelatina que se encuentra en la lista de los que se busca la protección.

Estimo que si bien el derecho administrativo es una rama del derecho donde existe una mayor amplitud en la aplicación de las técnicas de la interpretación, lo cierto es que el principio de legalidad se constituye en un límite que se debe respetar, pues al ser categórica la norma al exponer que es sólo para los productos que se mencione en la etiqueta, no da oportunidad para considerar aquellos que los pueda contener como uno de sus ingredientes.

Por lo anteriormente expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa ZOTT SE & CO. KG, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas once minutos once segundos del seis de octubre de dos mil quince, la cual en este acto se confirma.

Ilse Mary Díaz Díaz.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55