



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2013-0398-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “Zaragoza (diseño)”

CARGILL INCORPORATED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2013-595)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 042-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cincuenta minutos del dieciséis de enero del dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **CARGILL, INCORPORATED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio actual en 15407 Mc Ginty Road West, Minnetonka, Estado de Minnesota, Estados Unidos de América, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintinueve minutos del doce de abril del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticuatro de enero del dos mil trece, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela de calidades y condición dicha al inicio, solicita el registro de la marca de fábrica **“ZARAGOZA (diseño)”** para proteger y distinguir en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, “carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras , hortalizas y



legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”.

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las catorce horas, veintinueve minutos del doce de abril del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **CARGILL INCORPORATED**, mediante escrito presentado en este Tribunal el seis de agosto del dos mil trece, hace alusión sobre el cambio de titular respecto al nombre comercial “**EMZA ZARAGOZA**”, y solicita a esta Instancia suspender el trámite de este expediente, a fin de presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la documentación necesaria para demostrar que el signo indicado es parte del grupo constituido por su representada.

CUARTO. Que mediante el Voto N°- 1163-2013 de las nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de noviembre del dos mil trece, este Tribunal, admite la suspensión de los procedimientos formulada por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **CARGILL INCORPORATED**, hasta que el Registro de la Propiedad Industrial resuelva la solicitud señalada en el resultando citado anteriormente.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.



Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que este Tribunal mediante Voto No. 1163-2013 dictado a las nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de noviembre del dos mil trece, resolvió suspender el trámite del expediente de solicitud de la marca pretendía, presentada por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **CARGILL INCORPORATED**, a efecto, de que el Registro de la Propiedad Industrial procediera a realizar el traspaso del nombre comercial **“EMZA ZARAGOZA”** a favor de la empresa referida. Siendo que el traspaso ya fue realizado según Informe Registral que consta en el expediente, visible a folios 56 y 57, es que procede levantar la suspensión decretada y ordenar se continúe con el trámite de rigor en el presente asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: **1-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que el nombre comercial **“EMZA ZARAGOZA”** fue traspasado a favor de la empresa **CARGILL INCORPORATED**, desde el 16 de diciembre del 2013. (Ver folios 56 a 57).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial fundamentándose en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resolvió rechazar la inscripción de la marca solicitada, al considerar que el signo solicitado es inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende del análisis y cotejo con el signo inscrito, por cuanto protege productos relacionados al giro comercial inscrito. Y del estudio integral de la marca propuesta se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con el nombre comercial inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, ello afecta el derecho de



elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger.

Por su parte, la representación de sociedad recurrente en su escrito de expresión de agravios solicita a esta Instancia suspender el trámite de inscripción de la marca pretendida “**ZARAGOZA (diseño)**”, a efecto de demostrar que el nombre comercial “**EMZA ZARAGOZA**”, el cual obstaculiza el registro de la marca referida, es parte del grupo constituido por su representada.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De la documentación que consta en autos, se observa que la pretensión de la empresa solicitante y apelante es la inscripción del signo solicitado “**ZARAGOZA (diseño)**”, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y estando probado que el nombre comercial “**EMZA ZARAGOZA**” inscrito bajo el registro número 77373, desde el 14 de octubre de 1991, fue traspasado desde el 16 de diciembre del 2013, a favor de la empresa **CARGILL INCORPORATED**, tal y como se desprende del Informe Registral visible de folios 56 al 57 del expediente, presentado por la sociedad recurrente mediante escrito de fecha 15 de enero del 2014, por lo que concluye este Tribunal que el motivo para rechazar la inscripción del signo pretendido y señalado por el Registro aludido ha dejado de existir, siendo lo procedente continuar con el trámite de registro solicitado, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.

En razón de lo expuesto, lo procedente es: 1.- Levantar la suspensión decretada mediante el Voto N° 1163-2013 de las nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de noviembre del dos mil trece, y 2.- Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CARGILL INCORPORATED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintinueve minutos del doce de abril del dos mil trece, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca fábrica solicitada “**ZARAGOZA (diseño)**”, en clase 29 de la Clasificación



Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones expuestas: **1.-** Se levanta la suspensión decretada mediante el Voto N° 1163-2013 de las nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de noviembre del dos mil trece. **2.-** Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CARGILL INCORPORATED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintinueve minutos del doce de abril del dos mil trece, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca fábrica solicitada **“ZARAGOZA (diseño)”**, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere. 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 para lo de su cargo. **.- NOTIFÍQUESE.-**

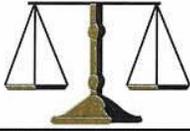
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

TG: Requisitos de Inscripción de la marca

TNR: 00.42.06