



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0070-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “GANALAC” (31)

COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-9538)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 956-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil doce .

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento setenta y tres mil novecientos noventa y ocho, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Barrio Cuba, de la Iglesia Medalla Milagrosa 50 metros al Oeste, Edificio Numar, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y cinco minutos, diecinueve segundos del veintinueve de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintisiete de setiembre de dos mil once, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GANALAC (DISEÑO)**”, en clase 31 de la Clasificación



Internacional de Niza, para proteger y distinguir “Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta, harinas y grasas para la alimentación de animales”.

La lista aludida fue limitada por la representación de la sociedad solicitante, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de noviembre del 2011, quedando la misma de la siguiente manera: “**productos de animales vivos, productos bovinos y productos alimenticios similares a animales vivos y bovinos**”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las catorce horas, treinta y cinco minutos, diecinueve segundos del veintinueve de noviembre de dos mil once, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 31 internacional solicitada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de enero de dos mil doce, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución supra citada, y el Registro mediante resolución dictada a las quince horas, diecisiete minutos, veinticinco segundos del diecinueve de enero de dos mil doce, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación 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 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. ENCUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca “**GANALAC (DISEÑO)**”, por considerar que se está en presencia de una marca de capaz de atribuir cualidades o características, causar confusión y es carente de distintividad necesario en relación con los productos a proteger, por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el párrafo final del numeral indicado.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la recurrente alega en su escrito de expresión de agravios que el Registro rechaza la solicitud de la marca presentada por su representada debido a que podría ser un signo engañoso para el consumidor, haciendo alusión a que no existe conexión entre los productos que se van a proteger con el signo pretendido. Que se procedió a limitar la lista de productos de la presente solicitud y el Registro no lo aceptó diciendo que es una modificación esencial al signo.; sin embargo, no lo es, ya que lo que llevamos a cabo fue realizar una limitación a la lista de productos para que se adaptara al diseño de dicha marca. Que la posición del Registro es errónea, ya que se está en presencia de una marca distintiva y novedosa, por lo que la presente solicitud de marca es susceptible de ser inscrita.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez analizado el signo cuyo registro se solicita “**GANALAC (DISEÑO)**”, como marca de fábrica y de comercio **en clase 31** de la



Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “**productos de animales vivos, productos bovinos y productos alimenticios similares a animales vivos y bovinos**”, considera este Tribunal que la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecisiete minutos, veinticinco segundos del diecinueve de enero de dos mil doce, debe revocarse parcialmente, ya que el registro del signo pretendido puede ser otorgado pero **únicamente** para los productos de la **clase 31** indicados por la parte como “**productos bovinos**”, para los otros productos solicitados como “**animales vivos, productos alimenticios similares a animales vivos y bovinos**” debe ser rechazado, toda vez que el signo tal y como lo asevera el Registro se tornaría eventualmente engañoso, por lo que resulta aplicable el inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por consiguiente, considera este Tribunal que respecto de los “**productos bovinos**” es factible la inscripción de la marca solicitada de conformidad con lo que dispone el artículo 7 párrafo in fine de la Ley citada, que establece 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 ese producto”*.

Así, las cosas, y en virtud de las consideraciones y cita normativa expuestas, considera este Tribunal procedente declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y cinco minutos, diecinueve segundos del veintinueve de noviembre de dos mil once, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se continúe con la inscripción del distintivo marcario a registrar “**GANALAC (DISEÑO)**”, en **clase 31** de la Clasificación Internacional de Niza, **únicamente** para los “**productos bovinos**”, excluyendo, a los demás productos solicitados como “**animales vivos, productos alimenticios similares a animales vivos y bovinos**”, por cuanto el signo pretendido frente a estos productos resulta eventualmente engañosa.

QUINTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 169, el 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y cita normativa expuestas, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y cinco minutos, diecinueve segundos del veintinueve de noviembre de dos mil once, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se continúe con la inscripción del distintivo marcario a registrar “**GANALAC (DISEÑO)**”, en **clase 31** de la Clasificación Internacional de Niza, **únicamente** para los “**productos bovinos**”, excluyendo, a los demás productos solicitados como “**animales vivos, productos alimenticios similares a animales vivos y bovinos**”, por cuanto el signo pretendido frente a estos productos resulta eventualmente engañosa. 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.- **NOTÍFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Solicitud de inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.25