

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0583-TRA**

**Solicitud de marca de ganado diseño especial**

2

**EL MALIJO, SOCIEDAD ANÓNIMA. Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2014-764)**

**Marcas de Ganado**

**VOTO N° 962-2014**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José, Costa Rica, a las diez horas con quince minutos del nueve de diciembre del dos mil catorce.**

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **José Antonio Ortega Méndez**, mayor, casado una, agricultor, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos treinta y seis, doscientos setenta y uno, actuando en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa denominada **EL MALIJO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento ocho mil trescientos cinco, domiciliada en Filadelfia de Carrillo, de la Guardia Rural trescientos metros hacia el norte, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 01:18:42 horas del 22 de julio del 2014.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de abril del dos mil catorce, el señor **José Antonio Ortega Méndez**, de calidades y condición dicha al inicio, presentó solicitud de inscripción de la marca de ganado, diseño especial:



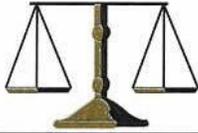
24

e indica a folio 1 vuelto del expediente, que se marcarán los animales o semovientes en el anca derecha, y que los semovientes pastarán en una finca de la empresa **EL MALIJO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con una medida aproximada de un millón ciento veintiún mil trescientos treinta y seis metros con cuatro decímetros cuadrados, ubicada en Belén de Carrillo, distrito Cuarto del Cantón quinto de la Provincia de Guanacaste, específicamente del Puente de Gallina dos kilómetros hacia el este, la cual linda al Norte con Víctor Leiva Cubillo, al Sur con Callejón privado, al Sur con Callejón privado y otro, al Este con Juan Carlos Guillén, y Oeste con Callejón y otros.

**SEGUNDO.** Mediante resolución final dictada a las 01:18:42 del 22 de julio del 2014, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la solicitud de marca de ganado presentada.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de julio del dos mil catorce, el señor José Antonio Ortega Méndez, en representación de la empresa **EL MALIJO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presenta recurso de revocatoria, y apelación en subsidio en contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro indicado, mediante resolución de las 02:32:46 horas del 08 de agosto del 2014, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y en resolución de la misma hora, fecha, mes y año, admite el recurso de apelación y es por esta circunstancia que 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.



**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita bajo el registro número **2013-196** a nombre del señor Abundio Rojas Salazar, titular de la cédula de identidad número

0501090101, la marca de ganado diseño especial **24** desde el 18 de abril del 2013, vigente hasta el 18 de abril del 2028. Lugar donde pastan los animales: Guanacaste, Abangares, La Sierra, La Sierra, 1 Kilómetro al este del Ecomuseo Minero. (Ver folios 7 y 54).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita bajo el registro número **2013-1384** a nombre de la señora Ana Cecilia Herrera Quesada, titular de la cédula de identidad

número 0203110062, la marca de ganado diseño especial **24** desde el 25 de octubre del 2013, vigente hasta el 25 de octubre del 2028. Lugar donde pastan los animales: Alajuela, San Carlos, Aguas Zarcas, San José, 300 metros norte del Cruce hacia Altamira. (Ver folios 9 y 55).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, se está solicitando la inscripción de la marca de ganado diseño especial **24**. Existe en la publicidad



registral según consta a folios 7 y 54, la marca de ganado diseño especial <sup>24</sup> bajo el registro número **2013-196**, propiedad del señor Abundio Rojas Salazar, y la marca de ganado

diseño especial <sup>24</sup> número **2013-1384**, propiedad de la señora Ana Cecilia Herrera Quesada. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada por el artículo 2 párrafo primero de la Ley de Marcas de Ganado, por cuanto existen dos marcas inscritas muy similares.

El señor José Antonio Ortega Méndez, en representación de empresa EL MALIJO, S.A., argumenta en su escrito de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de julio del dos mil catorce, que la marca de ganado inscrita a nombre de dicha empresa tiene más de quince años de estar a su nombre, es más antigua que las otras marcas de ganado. Indica que como puede ser posible que estando vigente la marca de ganado del Malijo S.A. se inscribiera las marcas de ganado a nombre del señor Abundio Rojas Salazar, inscrita el dieciocho de abril del dos mil trece y de la señora Ana Cecilia Herrera Quesada inscrita el veinticinco de octubre del dos mil trece, es ilógico e irracional que el Registro aprobara estas inscripciones estando vigente la marca de ganado del Malijo S.A. Si el Registro las inscribió es porque se determinó que no había similitud ni lesión con la marca aquí solicitada.

Señala que los diseños de las marcas de ganado difieren con el diseño del Malijo S.A., ya que la del Malijo S.A. es un signo de pregunta sobre una T mayúscula en posición horizontal la del señor Rojas Salazar, es un signo de pregunta sobre una t minúscula vertical y la de señora Herrera Quesada, es una media luna sobre una cruz vertical, son totalmente distintas en virtud de que el Registro aprobó esas inscripciones estando vigente la marca de ganado del Malijo S.A.

Además, se debe cumplir con el principio de primero en tiempo, primero en derecho, la del



Maliyo S.A., se encuentra inscrita primero que las demás marcas. Por lo que solicita se revoque la resolución recurrida.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** En el caso que nos ocupa, la representación de la empresa apelante recurrió lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, porque no le concedió la solicitud de inscripción de la marca de ganado diseño especial <sup>24</sup> por cuanto en la publicidad registral se encuentran inscritas la marca de ganado diseño especial registro <sup>24</sup> número **2013-196**, y la marca de ganado diseño especial <sup>24</sup> registro número **2013-1384**, indicando, que el Registro no tuvo presente que dichas marcas se inscribieron estando inscrita o en vigencia la marca de su representada, por lo que habla del principio primero en tiempo primero en derecho.

Sobre este aspecto apuntado, considera este Tribunal que si bien la marcas se inscribieron estando vigente la marca de la empresa solicitante, hecho que eventualmente no tuvo que haber pasado, también cabe traer a colación, que tanto la Ley de Marcas de Ganado, N° 2247, del 7 de agosto de 1958, y sus reformas como su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 36471-JP, del 6 de noviembre del 2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 58 del 23 de marzo del 2001, brinda las opciones para defender el título inscrito (Ver artículo 6 párrafo 3 de la Ley de Marcas de Ganado, en concordancia con el numeral 9 de su Reglamento). Sin embargo, dentro del proceso de solicitud de inscripción de cada una de las marcas mencionadas, no hubo oposición alguna a pesar que su marca se encontraba inscrita y vigente. De manera que este no es el momento procesal oportuno para advertir tal acontecimiento.

Asimismo, es necesario mencionar, que a pesar que la marca de ganado del solicitante se inscribió primero, después dejó caducar su acción para renovar su marca, por lo que la misma ha caducado, de lo contrario no hubiese presentado, tal y como se desprende a folio 1 del



expediente, la **solicitud de inscripción de la marca de ganado caduca** <sup>24</sup> bajo el expediente número 48.909. Por lo que considera este Tribunal que al dejar caducar su marca desaprovechó la oportunidad que le otorga la Ley de Marcas de Ganado (Art. 5) y el Reglamento a esa Ley (Art. 16), resultando, este punto específico el problema que se analiza, toda vez, que al permitir que su signo caducara, éste ingresa al Registro de la Propiedad Industrial como una nueva marca, y por ende, el Registrador debe realizar el examen de fondo de conformidad con lo que dispone el artículo 2 de la Ley de Marcas, en concordancia con el numeral 6 de su Reglamento, y en virtud de ello, logra determinar que se encuentran en la publicidad registral los distintivos marcarios referidos líneas atrás, por lo que mediante resolución de las 11:42:31 horas del 9 de mayo del 2014, objeta la marca de ganado solicitada (Ver folio 11).

Analizado el expediente, se observa que sobre la marca de ganado diseño especial <sup>24</sup> registro número **2013-196**, propiedad del señor Abundio Rojas Salazar, visible a folios 7 y 54 del expediente, no hay ninguna similitud con la marca de ganado diseño especial solicitada por el apelante, sea, <sup>24</sup>, ello es así, por cuanto de la comparación de ambos signos se determina que el inscrito está formado por los números **2** y **4** entrelazados, donde la línea vertical del “4” es alargada dando la idea de la letra “j” a la inversa, mientras que el solicitado lo constituyen los número **2** y **4** entrelazados, donde el número **2** se entrecruza en la parte superior izquierda del número **4**. Por lo que esta Instancia difiere de la posición del Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que dichos distintivo resultan semejantes.

No obstante, lo anterior, este Órgano de Alzada, comparte la decisión del Registro aludido, al determinar que existe similitud entre la marca de ganado diseño especial <sup>24</sup> registro número **2013-1384**, y el signo solicitado <sup>24</sup>, ya que del cotejo visual de ambos signos se constata, que la marca inscrita está formada por el diseño de los números **2** y **4** entrelazados,



donde el número **2** como se dijo líneas atrás se encuentra entrecruzado en la parte superior izquierda del número **4**, de igual manera ocurre respecto al distintivo solicitado, el cual se compone del diseño de los números **2** y **4** entrelazados, donde el número **2** se entrecruza con el número **4**. Por lo que la marca que se aspira registrar resulta muy similar al signo inscrito, situación que lleva a que pueda existir riesgo de confusión impidiendo la identificación de los semovientes en los lugares a los que normalmente son transportados para su comercialización, tales como ferias ganaderas, donde acuden animales provenientes de distintos lugares del país, y en razón de ello las marcas de ganado solicitada e inscrita en pugna tendrían la misma

aparición visual, basta tenerlas a la vista: 2 vs 4

Así las cosas, concluye este Tribunal, que la marca propuesta no es factible de registro de conformidad con lo que dispone el artículo 2 párrafo segundo de la Ley de Marcas de Ganado y artículo 7 inciso c) de su Reglamento. Por lo que resulta procedente declarar parcialmente **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el señor **José Antonio Ortega Méndez**, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **EL MALIJO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 01:18:42: del 22 de julio del 2014, la que se **revoca parcialmente** en cuanto a la marca de ganado diseño especial registro número **2013-196**. Se **confirma** en lo concerniente a la marca de ganado diseño especial registro número **2013-1384**, para que se **deniegue la solicitud de inscripción** de la marca de ganado diseño especial solicitada.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara parcialmente **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **José Antonio Ortega Méndez**, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **EL MALIJO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 01:18:42: del 22 de julio del 2014, la que se **revoca parcialmente** en cuanto a la marca de ganado diseño especial registro número **2013-196**. Se **confirma** en lo concerniente a la marca de ganado diseño especial registro número **2013-1384**, y se **deniega la solicitud de inscripción** de la marca de ganado diseño especial solicitada. 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*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE GANADO**

**TE: PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE GANADO**

**TG: REGISTRO DE MARCAS DE GANADO**

**TMR: 00.72.33**