



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0515-TRA

Solicitud de marca de ganado diseño especial 

INVERSIONES A TRES Y CUATRO, Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2014-712)

Marcas de Ganado

## VOTO N° 965-2014

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado y notario, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **INVERSIONES A TRES Y CUATRO, S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Avenida Central, Calles 7 y 8, Edificio Keith y Ramírez, en contra de la resolución final a las trece horas, veinticuatro minutos, quince segundos del veintiséis de junio del dos mil catorce.

### *RESULTANDO*

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de abril del dos mil catorce, el licenciado Aarón Montero Sequeira, de calidades y condición dicha al inicio, presentó solicitud de inscripción de la marca de ganado, diseño especial:



e indica a folio 19, que los animales pastan en Chilamate de Puerto Viejo de Sarapiquí, en la Provincia de Heredia, del bar “Magallanes” 100 metros al Este, finca con casa color celeste y muro de piedra.

**SEGUNDO.** Mediante resolución final dictada a las trece horas, veinticuatro minutos, quince segundos del veintiséis de junio del dos mil catorce, declara sin lugar la solicitud de marca de ganado presentada.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de julio del dos mil catorce, la licenciada María Gabriela Bodden Cordero, mayor, casada, titular de la cédula identidad número siete, ciento dieciocho-cuatrocientos sesenta y uno, en su condición de apoderada especial de la empresa **INVERSIONES A TRES Y CUATRO, S.A.**, presenta recurso de revocatoria, apelación en subsidio y nulidad concomitante, contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro indicado, mediante resolución de las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, quince segundos del veintiuno de julio del dos mil catorce, declara improcedente por extemporáneo el recurso de revocatoria, y en resolución de la misma hora, fecha y año, admite el recurso de apelación y nulidad concomitante, 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 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 Díaz Díaz, 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 la empresa

**INVERSIONES A TRES Y CUATRO S.A.**, tuvo inscrita la marca diseño especial  desde el 17 de noviembre de 1997, y venció el 4 de noviembre del 2012.

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita bajo el registro número **2011-1728** a nombre de la señora **Tania Román González**, titular de la cédula de identidad número 0206250036, la marca de ganado diseño especial  desde el 7 de junio del 2011, vigente hasta el 7 de junio del 2025. Lugar donde pastan los animales: Heredia, Sarapiquí, Puerto Viejo, cerca de La Guaria, 200 metros oeste.


**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 del signo . Existe en la publicidad registral según consta a folio 52, la marca de ganado diseño especial  bajo el registro número **2011-1728**, propiedad de la señora Tania Román González. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada por el artículo 2 párrafo segundo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y artículo 6 párrafo primero del Reglamento a la Ley citada.

El licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en su condición de apoderado especial de la empresa **INVERSIONES A TRES Y CUATRO S.A.**, en su escrito de agravios manifiesta que el rechazo contenido en la resolución es erróneo y debe ser revocada, porque la similitud gráfica entre los signos es clara, no siendo necesario discutir el contenido de la resolución en ese




sentido.

Argumenta que su representada registró debidamente su marca  en fecha 17 de noviembre de 1997, y desde ese entonces la ha estado utilizando para marcar su ganado. Dicha marca estuvo vigente hasta el 4 de noviembre del 2012.

En el año 2011, aún estando vigente la misma se solicitó la marca de ganado , tramitada bajo el número 2011-1728, y la Oficina de Marcas de Ganado, en forma contraria a la ley y en clara violación al derecho de su representada, procedió a admitir dicha marca. La marca  nunca debió haber sido inscrita en razón de su gran semejanza con la marca de su representada, la cual se encontraba debidamente registrada. Por ello, dicha actuación contraria a Derecho por parte de la Oficina de Marcas de Ganado debe ser anulada.

Señala que la Oficina de Marcas de Ganado debe admitir la presente solicitud de inscripción con fundamento en los principios de prelación para adquirir el derecho y de uso anterior, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Marcas N° 7978 (aplicable al presente caso por analogía y supletoriedad).

Indica que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Marcas, el Registro debe declarar de oficio la nulidad de una marca que contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8. Por lo que solicita se admita el recurso de apelación y se continúe con el trámite de la marca de ganado solicitada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Del expediente que se analiza, se determina que la marca de ganado diseño especial  propiedad de la señora Tania Román González, se inscribió en el Registro de la Propiedad Industrial. Oficina de Marcas de Ganado, el 7 de junio del 2011. Bajo esta consideración lleva razón el gestionante en que la marca que se inscribió el 2011 eventualmente no tuvo que haber pasado, no obstante, 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 16 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), incluso en estas circunstancias, el cual no se puede obviar en defensa del debido proceso que se constituye en una garantía de orden constitucional. De tal manera que la empresa **INVERSIONES A TRES Y CUATRO S.A.**, debió oponerse a la solicitud de inscripción de la marca de ganado diseño especial **TR** a través del proceso de oposición, sin embargo, la misma no se opuso. De ahí, que este no es el momento procesal para alegar que no debió inscribirse la marca propiedad de la señora Tania Román González, ya que su marca venció el 4 de noviembre del 2012.

Cabe señalar también que la empresa gestionante dejó caducar su acción para renovar su marca, pues la Ley (Art. 5) y el Reglamento (Art. 16) le da esa oportunidad para que un año antes proceda con dicho trámite si su deseo es darle continuidad al signo lo cual no se hizo, por ende, no es factible acoger los alegatos de la parte.

Asimismo, es necesario mencionar, que del expediente se desprende que el trámite incoado por la representación de la empresa **INVERSIONES A TRES Y CUATRO S.A.**, ante el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado el 9 de abril del 2014, corresponde a una solicitud de marca de ganado diseño especial (Ver folio 1) tramitado bajo el expediente N° 712-2014, el cual entró a la corriente registral como una nueva solicitud, a la cual el calificador le da el trámite respectivo conforme lo disponen los artículos 5 y 6 del Reglamento a la Ley de Marcas, a efectos de verificar los requisitos de forma y fondo que establecen los citados numerales.

Al detectar la oficina de Marcas de Ganado la existencia del signo marcario inscrito **TR** bajo el registro número 2011-1728 que es semejante al solicitado, procede mediante el auto de las quince horas, siete minutos, treinta y cinco minutos del veinticinco de abril del dos mil catorce, a



prevenir al solicitante las objeciones de fondo que impiden acceder al registro, con el fin de que se pronuncie respecto de ello (Ver folios 8 y 9).

Así las cosas, es de mérito indicar en este sentido que la Ley de Marcas de Ganado, pretende satisfacer dos propósitos: **1º**, proteger al propietario del hato distinguido con el signo, para que la integridad de su patrimonio constituido con el ganado no se vea perjudicado fácilmente por el cuatrero; **2º**, proteger a terceros, facilitando la determinación de la eventual responsabilidad contractual o extracontractual del dueño del hato.

De acuerdo con la literalidad de la Ley de Marcas de Ganado, funciona en este país un sistema que permite identificar al ganado sólo en función de la marca o señal impuesta por su propietario sobre el cuero del animal, lo que conlleva a que su comparación o confrontación con otras marcas de ganado, sólo se pueda realizar de manera visual y, por ende, subjetiva.

Para proceder a esa comparación o confrontación entre las marcas de ganado, esto es, el **cotejo marcario** destinado a dilucidar, si entre una y otra se presenta alguna confusión que haga peligrar su coexistencia pacífica en el territorio y el mercado nacional, hay que tener a la vista, el artículo 2 párrafo segundo de la Ley de Marcas N° 2247, y también el ordinal 7 inciso c), de su Reglamento, según los cuales toda marca de ganado “[...] **debe ser clara, precisa y distinta de las ya registradas**”; y **“Las marcas deben examinarse en el modo, la forma y posición en que se solicita la inscripción, de modo que no podrán inscribirse marcas con las diferentes orientaciones de las ya inscritas, o con ciertos elementos que se le agreguen demás, que no le otorguen distintividad a la marca de ganado solicitada”**; (el destacado en negrilla no es del texto original).

Para el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de ganado que interesa al apelante, al determinarse que existe similitud entre el distintivo inscrito y el solicitado, pues del cotejo de ambos signos se constata, que la marca propuesta está formada por las letras **T y R** entrelazadas sobre una línea curva, mientras



que la marca inscrita también está compuesta por las mismas letras **T y R**, por lo que ambos signos coinciden en las mismas letras, siendo que la única diferencia entre uno y otro signo, versa que en el pretendido está el diseño de la línea curva, esa diferenciación no constituye un elemento suficiente que le otorgue la distintividad, por lo que ello lleva a que pueda existir riesgo de confusión impidiendo la identificación de los semovientes en lugares a los que normalmente son transportados para su comercialización, tales como ferias ganaderas, en donde acuden animales provenientes de distintos lugares del país. Por lo que la diferencia referida, para este Tribunal es mínima, y en razón de ello las **marcas de ganado en pugna tendrían la misma apariencia visual.**

Partiendo de las citadas consideraciones ya expuestas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, resultaría improcedente la coexistencia registral de la marca solicitada con la inscrita bastando para ello tenerlas a la vista:



pues como se dijo líneas atrás, los signos confrontados provocan una similitud visual, lo cual podría causar confusión en su uso normal.

Así las cosas, concluye este Órgano de Alzada que la marca de ganado que se pretende su registro presenta una evidente semejanza con la marca inscrita bajo el expediente número **2011-1728**, propiedad de la señora Tania Román González, tal y como se desprende a folio 52, siendo, que de conformidad con la Ley de Marcas N° 2247 y su Reglamento, representa un motivo suficiente para no autorizar su inscripción, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Gabriela Cordero**, en su condición de apoderada especial de la empresa **INVERSIONES A TRES Y CUATRO S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinticuatro



minutos, quince segundos del veintiséis de junio del dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la 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 **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Gabriela Cordero**, en su condición de apoderada especial de la empresa **INVERSIONES A TRES Y CUATRO S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinticuatro minutos, quince segundos del veintiséis de junio del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega la 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**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DE CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL**

**Expediente N° 2014-0515-TRA-PI**

**Solicitud de marca de ganado diseño especial** 

**INVERSIONES A TRES Y CUATRO S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-712**

**Marcas de Ganado**

### ***VOTO N° 497-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las trece horas del dos de junio del dos mil quince

Corrección de oficio del error material cometido en la resolución del Voto N° 965-2014, de las diez horas con treinta minutos del nueve de diciembre del dos mil catorce, dictado dentro del presente expediente

#### **CONSIDERANDO**

**ÚNICO.** Visto el error material que contiene la resolución del Voto N° 965-2014, emitido por este Tribunal a las diez horas con treinta minutos del nueve de diciembre del dos mil catorce, en la que se consignó erróneamente en el “**Encabezado**”, en el “**RESULTANDO SEGUNDO**”, en el “**CONSIDERANDO CUARTO. SOBRE EL FONDO**”, y en el “**POR TANTO**”, los datos de la resolución impugnada, con fundamento en los artículos 157 de la Ley General de la Administración Pública y 31 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 354556-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se procede a corregir el error material cometido, para que en el “**ENCABEZADO**” después de “resolución final”, se lea correctamente “**dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 01:24:15 del 26 de junio del 2014**, para que el “**RESULTANDO SEGUNDO**”, se lea correctamente después

---



de “dictada”, y antes de “declara”, **“a las 01:24:15 del 26 de junio del 2014, el Registro de la Propiedad Industrial”**, y para que en el **“CONSIDERANDO CUARTO. SOBRE EL FONDO”**, y en el **“POR TANTO”**, después de “REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, y antes de “la”, sea lea correctamente, **“a las 01:24:15 del 26 de junio del 2014**. En todo lo demás se mantiene incólume la resolución del Voto N° 965-2014, emitido por este Tribunal a las diez horas con treinta minutos del nueve de diciembre del dos mil catorce.

### **POR TANTO**

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en el **“Encabezado”**, en el **“RESULTANDO SEGUNDO”**, en el **“CONSIDERANDO CUARTO. SOBRE EL FONDO”**, y en el **“POR TANTO”** de la resolución del Voto N° 965-2014, para que en el **“ENCABEZADO”** después de “resolución final”, se lea correctamente **“dictada por el Registro de la Propiedad Industrial las trece horas con veinticuatro minutos y quince segundos del veintiséis de junio del dos mil catorce**, para que el **“RESULTANDO SEGUNDO”**, se lea correctamente después de “dictada”, y antes de “declara”, **“a las trece horas con veinticuatro minutos y quince segundos del veintiséis de junio del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial”**, y para que en el **“CONSIDERANDO CUARTO. SOBRE EL FONDO”**, y en el **“POR TANTO”**, después de “REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, y antes de “la”, sea lea correctamente, **“a las 01:24:15 del 26 de junio del 2014**. En todo lo demás se mantiene incólume la resolución del Voto N° 965-2014, emitido por este Tribunal a las diez horas con treinta minutos del nueve de diciembre del dos mil catorce.-**NOTIFIQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

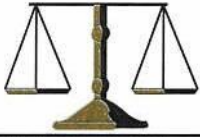
*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*

---



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---