

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0490-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DE GANADO DEL SIGNO**

**JORGE ANTONIO LEAL OBANDO, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-1484)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**



**VOTO 0066-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las doce horas dieciséis minutos del cinco de febrero de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Jorge Antonio Leal Obando, técnico en riego y drenaje, vecino de Cabo Velas, Santa Cruz, Guanacaste, cédula de identidad 5-0181-0099 en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual Oficina de Marcas de Ganado, a las 10:19:49 horas del 8 de setiembre de 2020.

**Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Mediante formulario presentado en el diario de la Sede Regional de Liberia el 29 de julio de 2020, el señor Jorge Antonio Leal Obando, de calidades indicadas solicitó la inscripción de la marca de ganado

caduca, con el diseño , para marcar ganado que pasta en Guanacaste, Santa Cruz, Cabo Velas, un kilómetro al sur de la plaza de Matapalo de Santa Cruz

---

de Guanacastes, finca a mano izquierda.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual Oficina de Marcas de Ganado, mediante resolución final de las 10:19:49 horas del 8 de setiembre de 2020, denegó la solicitud presentada por considerar que la marca pedida es inadmisibles por

derechos de terceros al encontrarse registrada la marca , registro 2010-104531.

Inconforme con lo resuelto el señor Leal Obando, apeló lo resuelto y expuso como agravios, que su marca fue inscrita el 31 de octubre de 1997 renovándola el 30 de abril de 2004 y permaneciendo vigente hasta el 30 de abril 2019, de lo anterior queda demostrado que la marca inscrita el 15 de octubre de 2004, a nombre del señor José Alberto León Elizondo, fue posterior a la renovación de su marca, por lo que el Registro de Marcas en ese momento debió de prevenirle al señor León Elizondo sobre la similitud de las marcas, que hasta ahora alega la registradora, en consecuencia se le ha generado un daño al mantener el Registro una marca similar estando en ese momento vigente su marca y un grave perjuicio económico al tener que remarcar todo su hato ganadero de 300 cabezas. A pesar de dejar vencer su marca, no concibe las razones de por qué el Registro hasta ahora encuentra similitud con su marca que estuvo inscrita durante quince años, en el mismo tiempo que la del señor León Elizondo, la cual en treinta años de utilizarla nunca ha tenido problemas de confusión con el señor León Elizondo.

Agrega el apelante que la percepción gráfica de las marcas en su conjunto es completamente distinta, tanto en su forma como definición, de ahí que visualmente la forma y delineamiento de su marca sea percibida de manera disímil respecto a la marca inscrita, sin olvidar que se debe de priorizar en las diferencias más que en

---

las similitudes, siendo su marca un rectángulo con un óvalo adentro y la inscrita está conformada por una letra A cuadrada con una curva en su parte final y achatada, generando que las marcas sean diametralmente diferentes.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto que, en la Oficina de Marcas de Ganado del Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentran las siguientes marcas de ganado:

1.- , inscrita bajo el expediente **2010-104531**, a nombre de Jose Alberto León Elizondo, desde el 15 de octubre de 2004 con vigencia hasta el 2 de julio de 2034, su estado indica que se encuentra registrada. (Folio 6 del expediente principal)

2.- , inscrita bajo el expediente **2010-98044**, a nombre de Jorge Antonio Leal Obando, desde el 30 de abril de 2004 y vigente hasta el 30 de abril 2019, su estado indica que se encuentra con el plazo vencido (caducidad). (Folios 7 a 8 del legajo digital de apelación)

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No hay hechos de tal naturaleza de importancia para la resolución de este proceso.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

---

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 párrafo segundo de la Ley de Creación de la Oficina de Marcas de Ganado, No. 2247 del 07 de agosto de 1958 (en adelante Ley de Marcas de Ganado), se indica que toda marca de ganado "... debe ser clara, precisa y distinta de las ya registradas"; así como "En caso de duda en cuanto a la semejanza, se preferirá la marca inscrita a la que se pretende inscribir".

Asimismo, en el Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado, que es Decreto No. 36471-JP, de 23 de marzo de 2011, establece en forma expresa las reglas a utilizar en la calificación de esas semejanzas:

**"Artículo 7º.- Reglas para calificar semejanza.** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se observarán por parte del calificador, las siguientes reglas:

- a) Las marcas en conflicto deben examinarse con base en su percepción gráfica.
- b) Debe darse más importancia a las diferencias que a las semejanzas entre las marcas de ganado; siempre que en su conjunto tales diferencias permitan distinguir entre la marca de ganado inscrita y la solicitada.
- c) 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." (Lo subrayado no es del original)

Es importante recalcar que la norma es clara al indicar que debe darse más importancia a las diferencias que a las semejanzas entre las marcas de ganado; siempre que estas permitan distinguir entre la inscrita y la solicitada, y bajo esta perspectiva, debe examinarse los signos en conflicto, donde se puede observar que

---

la marca de ganado caduca que se solicita nuevamente , está conformada en su conjunto por una figura asemejando las letras J A L entrelazadas y contando la letra A en su parte superior un semicírculo, siendo las letras J y L más altas que la letra A, incluso por la diferencia de tamaños en las letras que conformar la marca de ganado puede pensarse que se trata de un diseño abstracto más que en un

conjunto de letras. Por su parte, la marca de ganado registrada , está constituida por la representación de una letra A cuadrada, formando a su lado izquierdo y derecho las letras J y L en mayúscula respectivamente, todas de un mismo tamaño; evidenciándose del cotejo realizado que a pesar de presentar elementos en común existen diferencias como son el semicírculo y las líneas que sobresalen de la A en la solicitada y que no están presentes en la registrada, así como la forma cuadrada que presenta la inscrita extendiéndose a ambos lados con un diseño particular que induce a pensar que se está en presencia de una letra A con grafía especial, todo lo anterior permite, sin lugar a dudas, diferenciar una de la otra sin que haya riesgo de confusión, resultando la marca propuesta en su globalidad y desde una perspectiva visual diferente a la marca inscrita, toda vez, que los componentes del signo si se comparan con la inscrita siempre va a tener un elemento que le da esa distintividad. De ahí, que de conformidad con lo que dispone el inciso b) del artículo 7 del Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado, existen más diferencias que semejanzas, entre las marcas comparadas, lo que permite su coexistencia.

La marca de ganado mediante el estampado de un dibujo, signo o letras mediante un fierro es una de las formas más usuales para identificar al ganado y acreditar su propiedad, por cuanto la misma deja una cicatriz indeleble en el tiempo, ya sea que se realice mediante hierro candente, también conocido como herrado por calor, o

---

por medio de nitrógeno líquido o herrado en frío, siempre y cuando este marcaje se realice a la temperatura correcta y de forma adecuada no debería de existir deformaciones en las cicatrices, las cuales tampoco deberían de verse afectadas por crecimiento de pelaje, lo que reduce cualquier posibilidad de que las marcas en pugna puedan llegar a semejarse.

Es menester recordar al apelante su deber de atención al plazo de vencimiento de su marca de ganado, dado que es su exclusiva responsabilidad proceder a hacer las renovaciones pertinentes para así evitar que la misma entre en caducidad, con las consecuentes implicaciones que ello conlleva, a esos efectos el artículo 5 de la Ley de Marcas de Ganado y el artículo 16 de su Reglamento, disponen:

“Artículo 5º.- La propiedad de la marca o fierro dura quince años a partir de la fecha de su inscripción, debiendo los **interesados pedir su renovación antes del transcurso de ese término**. La renovación podrá hacer indefinidamente y por períodos sucesivos de quince años. La propiedad de una marca puede ser transmitida por todos los medios permitidos por la ley, debiendo anotarse en el Registro todo cambio de propiedad”. (la negrita y subrayado no es del original).

“Artículo 16.- **Plazo y renovación del registro.** La vigencia del registro de una marca de ganado, será por el término de quince años, contados desde la fecha de su inscripción. La marca podrá ser renovada indefinidamente por períodos sucesivos de quince años, contados desde la fecha del vencimiento precedente.

El pedido de renovación solo podrá referirse a un registro y deberá presentarse dentro del plazo establecido por el artículo 5 de la Ley de Marcas de Ganado (Ley 2247)”.

De la lectura de la normativa transcrita, queda claro, que el registro de una marca de ganado se otorga por un período de quince años, renovable indefinidamente por períodos sucesivos de quince años. Asimismo, establece que **el interesado debe pedir su renovación antes del transcurso de ese término**, no indican tales artículos, que dicha petición sea posterior al vencimiento de quince años. Así, que si no se presenta la renovación del registro de la marca antes del término de vencimiento de esos quince años, como lo prescribe la ley y su reglamento; se corre el riesgo de que pueda inscribirse una idéntica o tan semejante que perdería su derecho, pudiendo causar confusión a terceros interesados sobre la titularidad del ganado y la eventual responsabilidad contractual o extracontractual del dueño del hato.

Como resultado de todo lo señalado, este Tribunal, difiere de la posición del Registro, y concluye que la marca de ganado solicitada y la inscrita son disímiles; por lo que estima procedente declarar con lugar el recurso de apelación, interpuesto por el señor Jorge Antonio Leal Obando, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual Oficina de Marcas de Ganado a las 10:19:49 horas del 8 de setiembre de 2020, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de ganado

, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiere.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Jorge Antonio Leal Obando, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, Oficina de Marcas de Ganado, a las 10:19:49 horas del 8 de setiembre de 2020 la

---

que en este acto **SE REVOCA** para que se continúe con el trámite de inscripción de

la marca de ganado . Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCA DE GANADO**

**TG. REGISTRO DE MARCA DE GANADO**

**TNR. 00.72.77**

**MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN**

**TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCERO**

**TNR. 00.41.26**