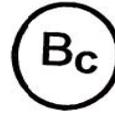


RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0543-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de ganado:

Bryan Omar Cardenas Cruz, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-1822)

Marcas y otros signos

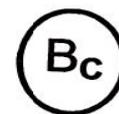
VOTO N° 0184-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las trece horas con diez minutos del veintisiete de abril del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Bryan Omar Cardenas Cruz**, mayor, soltero, agricultor, costarricense, cédula de identidad dos-seiscientos veinticinco ochocientos cuarenta y dos, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las 08:12:23 horas del 21 de setiembre del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de agosto del dos mil dieciséis, el señor Bryan Omar Cardenas, de calidades y



condición dicha al inicio, formuló la solicitud de inscripción del signo

como marca de ganado para animales o semovientes en el anca derecha que pastarán en provincia de Alajuela, cantón Upala, Distrito Upala, Santa Lucía, 3 kilómetros al Sur de la Escuela Santa Lucía.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, mediante resolución final dictada a las 08:12:23 horas del 21 de setiembre del 2016, dispuso en lo conducente “[...] SE RESUELVE: **Se declara sin lugar** la solicitud presentada [...]”, porque corresponde a una marca inadmisibile por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con la marca inscrita.

TERCERO. El señor Bryan Omar Cardenas Cruz, en su condición personal, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, el veintinueve de setiembre del dos mil dieciséis, interpuso recurso de apelación, en contra de la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución de las 02:19:18 horas del 04 de octubre del 2016, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia por la 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos

probados el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, se encuentra inscrita bajo el número de registro 2010-36495, a nombre de la COMPAÑÍA AGRÍCOLA COMERCIAL BATALLA, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-002626, domiciliada en Alajuela, Orotina, La Ceiba, Cascajal, desde el 17 de enero de 1994, y vigente hasta el 17 de

enero del 2024, la marca de ganado que presenta este diseño . (Ver folio 15 del legajo de apelación)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, rechaza la inscripción de la marca de ganado



dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros,

por existir similitud con la marca de ganado inscrita  por cuanto existe riesgo de confusión y resulta improcedente su coexistencia registral de conformidad con el artículo 2 párrafo 2 y artículo 6 párrafo 3 de la Ley de Marcas de Ganado, y artículo 7 de su Reglamento.

Por su parte el recurrente alega, que no existe similitud entre los diseños son diferentes en cuanto a los elementos que contienen la única similitud sería la letra C lo cual no hace suficiente el argumento del Registro de rechazar el nuevo distintivo. Para poder imitar o copiar el distintivo

inscrito se tiene que introducir una letra completa en el anca del animal y por sus dimensiones es imposible meter dicha letra en el distintivo inscrito.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Tal como sostuvo este Tribunal en el Voto No. 146-2006, dictado a las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de junio de dos mil seis, es claro que con las marcas de ganado se satisfacen dos propósitos: **1º**, se busca 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; y **2º**, se busca 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, una clase de cotejo marcario destinado a dilucidar si entre una y otra u otras se presenta alguna suerte de confusión que haga peligrar su coexistencia pacífica en el territorio y el mercado nacional, hay que tener a la vista, el siguiente articulado de la Ley de Marcas de Ganado:

Artículo 2 párrafo 2º “[...] Toda marca debe ser clara, precisa y distinta de las ya registradas. En caso de duda en cuanto a la semejanza, se preferirá la marca inscrita a la que se pretende inscribir. [...]”.

Artículo 6 párrafo 3º “[...] Recibida por el Registro Central la solicitud de inscripción, se cotejará con las ya inscritas y tanto en esa oportunidad, como si mediare oposición dentro del término que luego se fija, se rechazará la inscripción si existiere anteriormente otra igual o con una semejanza que pudiera traer confusión. [...]”.

Asimismo, en el Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado, que es Decreto No. 36471-JP, establece en su artículo 7, 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”.

Las anteriores normas indican que deben 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.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca que interesa al apelante, afirmando que existe similitud entre ambos distintivos, que lleva a riesgo de confusión, en vista que la marca solicitada está compuesta por el diseño de las letras “**B**” mayúscula y “**c**” minúscula, ambas dentro de un “**círculo**”, mientras que el diseño inscrito bajo el número de registro 2010-36495, está compuesto por el diseño de la letra “**B**” mayúscula dentro de un “**círculo**”, como puede observarse a continuación:

Marca Solicitada	Marca Inscrita
	
Exp. 2016 - 1822	Exp. 2010 - 36495

Como se evidencia en el anterior cotejo, aun y cuando existe un elemento adicional en la marca solicitada que es la letra “c” que se encuentra al lado derecho de la letra “B” de la marca solicitada, la diferencia es mínima ya que la letra “B” por su tamaño provoca similitud visual entre los signos, lo que podría inducir a confusión sobre el verdadero titular, pudiendo suceder que en el transcurrir del tiempo se pierdan detalles en el pelaje y hacer las marcas completamente semejantes.

Por lo que aceptar su coexistencia registral generaría riesgo de confusión para la identificación de los semovientes no solo en su zona de pastaje, sino también en lugares de donde son trasladados para su comercialización como son las ferias ganaderas, en donde acuden los animales provenientes de muchas zonas del país.

Así las cosas, analizadas las marcas en el modo, la forma y posición en que se solicita la inscripción, no se podrían inscribir marcas con las diferentes orientaciones de las ya inscrita, o con ciertos elementos que se le agreguen demás, que no le otorguen distintividad como ocurre con la marca de ganado solicitada. Nótese que, descartándose esa desigualdad, la letra “c” que para este Tribunal es mínima, ambas marcas de ganado tendrían una misma apariencia visual, lo cual resulta muy significativo por cuanto podría dar lugar, a algún riesgo de confusión, máxime si no se ignora que el proceso de envejecimiento del ganado, junto con las eventuales heridas menores a las que los animales están expuestos, puede dar lugar a ligeros, moderados o hasta incluso fuertes cambios de las marcas originales, pudiéndose correr el peligro de que más tarde, de manera sobreviniente,

se presente una verdadera identidad entre ambas marcas que resulte imposible reconocer una de la otra, siendo toda esta situación, precisamente, lo que la Ley de Marcas de Ganado pretende evitar, y lo que este Tribunal debe tutelar, razón por la que no son de recibo los alegatos del recurrente, por lo que debe rechazarse su apelación.

Como resultado de lo señalado, este Tribunal concluye que el distintivo solicitado presenta una evidente semejanza con la marca de ganado inscrita, resultando esto un motivo que impide su inscripción, toda vez que conforme a la Ley y a los argumentos expuestos, en cuanto a la semejanza y riesgo de confusión, debe protegerse lo que ya se encuentra inscrito así como a terceros interesados, dado lo cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Bryan Omar Cardenas Cruz**, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las 08:12:23 horas del 21 de setiembre del 2016, la cual en este acto se **confirma**.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a los argumentos y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Bryan Omar Cardenas Cruz**, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las 08:12:23 horas del 21 de setiembre del 2016, la cual en este acto se **confirma**,

denegándose la inscripción de la marca de ganado diseño especial. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

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

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 0041.53

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. MARCA INTRINSICAMENTE INADMISIBLE

TNR. 00.60.69

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.41.33