

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0110-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE GANADO:**

**MARCO ANDRÉS JIRÓN SOLANO, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE OIRGEN 2018-2605)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



**VOTO 0261-2019**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas veinticuatro minutos del quince de mayo de dos mil diecinueve.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Marco Andrés Jirón Solano, mayor de edad, costarricense, soltero, ganadero, vecino de Sardinal, Carrillo, Guanacaste, titular de la cédula de identidad 116370414, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 03:28:03 horas del 30 de noviembre del 2018.

**Redacta la jueza Mora Cordero, y;**

**CONSIDERANDO**


**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 9 de noviembre de 2018, el señor Marco Andrés Jirón Solano, en su condición personal, solicitó la inscripción de la marca de



ganado , cuyos animales pastan en Sardinal, Carrillo, Guanacaste, del Do It Center mil metros norte, camino al Golf de Papagayo.

En la publicidad registral se encuentra inscrita bajo el registro 2010-40490, la marca de



ganado  a nombre del señor Marco Vinicio Murillo López, cédula de identidad 0108450105, cuyos animales pastan en Guanacaste, Tilarán, Tilarán, 2km camino a Arenal, finca La Subasta

El Registro de la Propiedad Industrial en resolución final decide rechazar la inscripción de la marca de ganado solicitada, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con la marca de ganado inscrita, de conformidad con lo establecido en la Ley de Marcas de Ganado.


Por su parte, el solicitante y ahora apelante, presenta contra la resolución referida recurso de apelación, argumentando, que se rechaza la solicitud presentada porque supuestamente la marca que se pretende inscribir tiene similitud con la marca ya inscrita bajo el expediente número 2010-404090. El único argumento que fundamenta el rechazo es que entre el signo solicitado y el inscrito existen similitudes que impiden que se diferencien y por lo tanto son susceptibles de crear confusión. El rechazo es muy superficial y subjetivo, ya que no existen tales similitudes, porque el diseño inscrito tiene su medio círculo completamente cerrado por una línea horizontal perfecta y total, o sea, de lado a lado, es una línea continua, mientras que el medio círculo del diseño solicitado no es cerrado, obsérvese que no es una línea continua,

quedando demostrado que no hay similitudes que impidan que se diferencien y que crean confusión.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre del señor Marco Vinicio Murillo López, desde el 22 de agosto de 2007, y vigente hasta el 22 de agosto



de 2022, la marca de ganado , registro 2010-40490, cuyos animales pastan en Guanacaste, Tilarán, Tilarán, 2Km camino a Arenal, finca La Subasta.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**CUARTO.** Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

**QUINTO. 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, desde el punto de vista del artículo 2 párrafo segundo de la Ley de Marcas de Ganado el cual en lo que interesa expresa:

*“... 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.”*



Asimismo, 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:

*“... **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”. (la negrita es del original).*

Partiendo de lo anterior, tenemos que en el cotejo gráfico se puede apreciar perfectamente las similitudes entre la marca de ganado solicitada y la inscrita,

Marca Solicitada	Marca Inscrita
	

Debe hacerse notar, que tanto en el caso de la marca propuesta como en la registrada se presentan rasgos que minimizan su distinción, esto porque el diseño registrado se compone de dos líneas paralelas verticales que no se interceptan formando un semicírculo, al final de estas líneas se encuentra una línea paralela horizontal que se une con un medio círculo. El diseño propuesto se conforma de un semicírculo dependiente de dos líneas paralelas horizontales las cuales están unidas a las líneas mencionadas que están ligadas a un semicírculo más pequeño. Si bien el diseño objeto de registro está invertido respecto al inscrito, apreciados de manera conjunta resultan semejantes como para permitir su coexistencia registral, de modo que no podrían inscribirse marcas con las diferentes orientaciones de la ya inscrita, o con ciertos elementos que se agreguen demás, que no le agreguen distintividad como ocurre con la marca de ganado solicitada.

De acuerdo a lo anterior, el hecho que el signo propuesto se encuentre en una posición contraria a la marca inscrita, que sus líneas paralelas horizontales estén separadas, que el semicírculo de la parte superior e inferior sean más pequeños, no constituyen elementos que le agreguen la suficiente capacidad distintiva. Tenemos entonces, que los elementos que compone a la marca de ganado inscrita se ven repetido de forma muy similar en la solicitada a pesar de su inversión. Considera este Tribunal que tal similitud se presta a confusión para la identificación de semovientes no solo en su zona de pastaje, sino también en lugares a dónde son normalmente trasladados para su comercialización como lo son las ferias ganaderas, en donde acuden animales provenientes de muchas zonas del país. Además, por ser las diferencias entre los diseños mínimas, considera este Tribunal que los procesos naturales a los que se ve sometida la piel del animal pueden traer con el tiempo similitud entre los signos, el voto de este Tribunal 0193-2007 de las 12:15 horas del 31 de mayo de 2007 externó sobre el tema:

*“Nótese que descartándose esas desigualdades destacadas, que para este Tribunal son mínimas, una y otra marca tendrían, en términos globales, una misma apariencia, lo cual es de sumo significativo por cuanto podría dar lugar, de manera originaria, a alguna suerte de confusión entre ambas, y máxime si no se ignora que el proceso de envejecimiento del ganado, junto con las eventuales enfermedades o heridas menores a las que los animales están expuestos, puede dar lugar a ligeros, moderados o fuertes cambios de las marcas originales, pudiéndose correr el riesgo de que más tarde, de manera sobreviviente, se presente una similitud entre tales marcas, siendo toda esta situación, precisamente, lo que la “Ley de Marcas de Ganado” pretende evitar, y lo que este Tribunal debe tutelar.”*

Así, se considera que lo resuelto se encuentra debidamente fundamentado, y de acuerdo al marco normativo mencionado no se puede otorgar el registro pedido, por lo que se declara

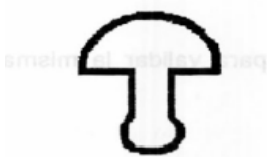
sin lugar el recurso de apelación planteado contra la resolución final venida en alzada, la cual en este acto se confirma.

Respecto a los agravios que plantea el apelante, no lleva razón porque al confrontar el signo inscrito y el solicitado este Tribunal determina que el elemento que compone la marca de ganado inscrita se rehace de forma invertida en la marca solicitada, siendo, que las mínimas diferencias que señala el recurrente, tales como que el diseño inscrito tiene su medio círculo completamente cerrado por una línea horizontal perfecta y total, o sea, de lado a lado, es una línea continua, no son suficientes como para distinguir un signo del otro en lugares a dónde son normalmente trasladados para su comercialización, como las ferias ganaderas en las que asisten animales de las distintas zonas del país. Por lo que estima esta Instancia de alzada, que el signo solicitado frente al inscrito no proporciona la necesaria distintividad, por ende, no es factible su registro.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De acuerdo a los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la cual se confirma.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **RECURSO DE APELACIÓN**, interpuesto por el señor Marco Andrés Jirón Solano, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 03:28:03 del 30 de noviembre de 2018, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de ganado



, presentada por el señor Marco Andrés Jirón Solano, en su condición personal. 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 Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 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**.-

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

*lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM*



## **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**

