

**RESOLUCION DEFINITIVA**

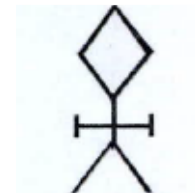
**EXPEDIENTE 2021-0160-TRA-PI**

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

**EUGENIO CHAVERRI MORALES, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2020-2804)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**



## **VOTO 0274-2021**

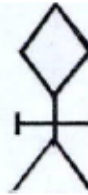
**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y dos minutos del cuatro de junio de dos mil veintiuno.

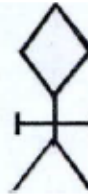
Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Doris Rodríguez Chaves, portadora de la cédula de identidad 5-0319-0756, actuando en su condición apoderada especial del señor Eugenio Chaverri Morales, empresario, portador de la cédula de identidad número 1-1040-0293, vecino de Guanacaste, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:48:13 horas del 26 de enero de 2021.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.**

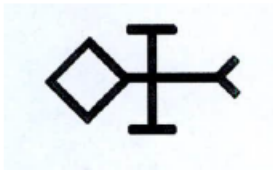
### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El señor Eugenio Chaverri Morales,



de calidades indicadas, solicitó el registro del signo  para marcar ganado que pasta en Guanacaste, Carrillo, Palmira, Paso Tempisque, del parque de Paso Tempisque, 50 metros al sur.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud presentada, por considerar que el signo pedido es confundible con la marca de ganado registrada



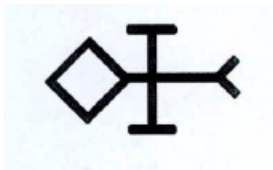
y que es improcedente la coexistencia registral de los signos, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 6 párrafo 3° de la Ley de Marcas de Ganado y el artículo 7 de su reglamento.

La representación del señor Eugenio Chaverri Morales apela y expone como agravios lo siguiente:

1.- Manifiesta que se viola el principio de igualdad entre las partes, la inscripción bajo el registro 2010-45210 se dio precisamente en contravención a dicha norma del artículo 7 del Reglamento a la Ley de Marcas, ya que a la marca de su representado se le venció el plazo y se encontraba inscrita desde el 24 de junio de 1975 pero por la pandemia no la renovaron, ambas marcas han coexistido, se debe hacer una revisión de los antecedentes y de quién tenía el derecho a dicho uso primero, adjuntan certificación en donde consta que la marca se inscribió desde el 24 de junio de 1975 siendo su última renovación el 3 de noviembre de 1978.

2.- Señala que ambas marcas convivieron por 42 años, la de su representado se inscribió el 24 de junio de 1975 mientras que la marca del señor Vega el 3 de noviembre de 1978 y por tanto solicita permitir la coexistencia de ambos signos o en su defecto ordenar el archivo de ambas marcas.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de ganado



, expediente 2010-45210, inscrita el día 3 de noviembre de 1978 y vence el 3 de noviembre del 2023, propiedad de Juan Rafael Vega Alpízar, cédula de identidad 5-0093-0205 (hecho no controvertido y tenido por probado en la resolución venida en alzada).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No hay hechos de tal naturaleza de importancia para lo resuelto.

**CUARTO.** Analizado el acto administrativo apelado, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** En cuanto a las marcas de ganado, este Tribunal se ha referido sobre el propósito de estas, tal y como se señaló en el voto 146-2006, dictado a las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de junio de dos mil seis, en el que se indicó 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.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 párrafo segundo de la Ley 2247, de Creación de la Oficina 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*”.

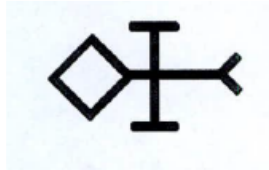
El Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado, decreto ejecutivo 36471-JP, establece las reglas a utilizar en la calificación de esas semejanzas:

**“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.**” (El énfasis ha sido agregado).

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

### MARCA INSCRITA



### MARCA SOLICITADA

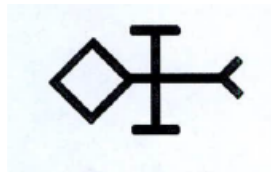


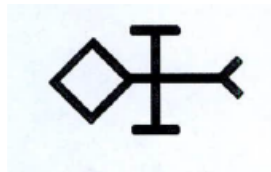
Al comparar los signos y siguiendo las reglas de cotejo entre una y otra, observa este Tribunal que debe darse más importancia a las diferencias que a las semejanzas y determinar si en el conjunto puede hacerse la diferenciación. En este caso, es fácil determinar que los signos son altamente similares, salvo la posición en que se ubican. Si bien el diseño objeto de registro está invertido respecto al inscrito, apreciados de manera conjunta resultan iguales como para permitir su coexistencia registral como lo solicita el apelante, por lo que los agravios deben de rechazarse ya que al resultar los signos idénticos impide la registración del solicitado.

De modo, que no podrían inscribirse marcas con las diferentes orientaciones de la ya inscrita, del conjunto en ese caso, se determina que son casi iguales pero ubicadas en diferente posición. 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 donde son normalmente trasladados para su comercialización como lo son las ferias ganaderas, en donde acuden provenientes de muchas zonas del país.

Así, se considera que lo resuelto se encuentra debidamente fundamentado, y de acuerdo con el marco normativo mencionado no se puede otorgar el registro pedido, por lo que los agravios deben ser rechazados ya que aún y cuando como señala el apelante el signo se encontraba inscrito y caducó por vencimiento del plazo, lo cierto es que la solicitud de nueva inscripción del signo, requiere de que se cumpla con el marco de calificación correspondiente y es aquí en donde se determina la imposibilidad actual de inscripción, debido a la existencia de un signo inscrito y vigente tal y como se analizó, ambos signos no pueden coexistir y también debe rechazarse la solicitud realizada de ordenar el archivo de la marca inscrita y vigente ya que conforme el hecho probado desarrollado en el considerando segundo de



esta resolución, el signo  registro 2010-45210, se encuentra inscrito conforme a derecho y vence el 3 de noviembre del 2023.

### **POR TANTO**

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Doris Rodríguez Chaves representando a Eugenio Chaverri Morales, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:48:13 horas del 26 de enero de 2021, la que en este acto se confirma. 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, 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**

nub/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