
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE N° 2019-0160-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE GANADO



COMPAÑÍA LA CASONA DE LA GIRONA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-2774)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0315-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del 12 de junio de 2019.

Recurso de apelación interpuesto por la señora **LAURA BRENES FONSECA**, mayor, casada una vez, administradora agrícola, portadora de la cédula de identidad 900290333 en su condición de apoderada generalísima de la empresa **LA CASONA DE LA GIRONA, S.A.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica 3-101-248786, domiciliada en Carrillo, Guanacaste, 300 metros norte y 300 metros oeste de la iglesia católica de los Ángeles de Palmira, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:46:58 horas del 28 enero de 2019.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora **LAURA BRENES FONSECA**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de ganado



“**GB**”, cuyos animales pastan en Compañía la Casona de la Girona: Guanacaste, Santa Cruz,

carretera Santa Cruz Filadelfia, frente a la entrada camino a Bernabela, provincia de Guanacaste, cantón Santa Cruz. El Quebranto y Hacienda la Lupita, de la esquina suroeste de la plaza de Tempate 100 metros al sur, 100 metros al oeste y 1 kilómetro al sur, camino a Bejuco, provincia de Guanacaste, cantón Santa Cruz. El Cedral de la iglesia de los Ángeles de Palmira, 400 metros norte y 100 al oeste, provincia de Guanacaste, cantón Carrillo. Rincón de Moya, del salón comunal de Moya Chircó 200 metros al oeste, provincia de Guanacaste, cantón Santa Cruz. Delicias de Bolsón, de la entrada de finca El Tendal 3 kilómetros al sur, provincia de Guanacaste, Bolsón en Santa Cruz. Loma Larga del Guis, del puente del Río Cañas, carretera a Santa Cruz Filadelfia 3 km al norte, provincia de Guanacaste, cantón Carrillo. Pinilla, frente a la entrada principal de Hacienda Pinilla, provincia de Guanacaste, cantón Carrillo.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial oficina de marcas de ganado, mediante resolución de las de las 11:46:58 horas del 28 enero de 2019, rechazó la marca presentada por derechos de terceros según los artículos 2 y 6 de la ley de marcas de ganado y el artículo 7 de su reglamento y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada...”*

Inconforme con lo resuelto, la señora **BRENES FONSECA** apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

La marca solicitada ha sido usada durante muchos años en la provincia de Guanacaste, la cual se ha mantenido en el tiempo junto con otras marcas de ganado que tienen las mismas iniciales, pero nunca ha surgido ningún conflicto.

Las marcas presentan diferencias que las hacen inconfundibles, la marca solicitada presenta líneas delgadas, unidas por una línea horizontal, consideradas líneas limpias sin excesos de adornos. Mientras que las marcas registradas cuentan con líneas más gruesas, en un caso letras separadas y en el otro unidas donde no se pueden identificar plenamente. No existe ninguna similitud con la marca solicitada que pueda llevar a confusión con las registradas, lo cual se ha confirmado a través

del tiempo donde han coexistido y no han dado conflictos.

Solicita se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscritas las marcas de ganado:

- **GB**, inscrita bajo el expediente 2010-9749, inscrita el 20 de abril de 1992 y vence el 20 de abril de 2022, propiedad de **AGRICOLA INDUSTRIAL LA LYDIA S.A.**

- **B** inscrita bajo el expediente 2010-43953, inscrita el 19 de agosto de 2011 y vence el 19 de agosto de 20262, propiedad de **CESAR GÓMEZ MORERA**, cédula de identidad 501480438.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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 DEL ASUNTO. 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 cuatrерismo; 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, N° 2247 del 7 de agosto de 1958, 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 párrafo segundo del artículo 2 de la Ley de Marcas de Ganado, dispone:

“Artículo 2º.- “[...] Toda marca debe ser clara, precisa y distinta de las ya registradas.

Asimismo, en el Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado, que es Decreto No. 36471-JP, de 16 de noviembre del 2010, 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, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca que interesa al apelante, afirmando que existe similitud con los signos

inscritos  y .

Al examinar los signos en conflicto, podemos observar que la marca de ganado solicitada  está conformada en su conjunto, por las letras G y B entrelazadas por una línea. Por su parte, los

signos registrados,  y , están constituidos también por las letras G y B, en un caso separadas y en el otro unidas. Como se evidencia del cotejo realizado, la marca propuesta en su globalidad, y desde una perspectiva visual resulta similar a los signos inscritos, toda vez, que sus componentes principales del signo (G-B) si se comparan con los inscritos siempre van a ser percibidos semejantes a las marcas registradas. 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 semejanzas que diferencias, entre las marcas comparadas.

La percepción gráfica de las marcas es la misma, el grosor de las letras o la ubicación de estas, no es un elemento para poder diferenciar las marcas, no se pueden distinguir.

Con respecto a la coexistencia de los signos que apunta la apelante no es un criterio para determinar o no el registro del signo ya que la inscripción debe evitar la semejanza, y con la misma brindar seguridad jurídica.

Además, se como lo indica el artículo 2 de la ley de rito: “...*En caso de duda en cuanto a la semejanza, se preferirá la marca inscrita a la que se pretende inscribir...*”, criterio que se debe aplicar al caso concreto.

Como resultado de lo señalado, este Tribunal concluye que el distintivo solicitado respecto a las marcas de ganado inscritas, son semejantes. Por lo que estima procedente esta Instancia de alzada

declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación**, interpuesto, por la señora **LAURA BRENES FONSECA**, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **LA CASONA DE LA GIRONA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:46:58 horas del 28 enero de 2019, la que en este acto **se confirma**, denegándose la marca solicitada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por la señora **LAURA BRENES FONSECA**, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **LA CASONA DE LA GIRONA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:46:58 horas del 28 enero de 2019, la que en este acto **se confirma**, denegándose la marca solicitada. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 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. 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

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/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