

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2018-0046-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de ganado diseño:

ARIO SOCIEDAD ANÓNIMA., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-2468)

Marcas y otros signos

VOTO 0356-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las diez horas con cincuenta y cinco minutos del trece de junio del dos mil dieciocho.


Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Daniel Edward Grew Metcalfe**, mayor, soltero, administrador, cédula de identidad número 1-1339-567, vecino de Barrio Jesús de Santa Bárbara de Heredia, en su condición de apoderado generalísimo con límite de suma de cien mil dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica o su equivalente en colones, de la empresa **ARIO SOCIEDAD ANÓNIMA.**, con cédula jurídica número 3-101-015494, domiciliada en Heredia, Mercedes Sur, Urbanización Zumbado, del Abastecedor Zumbado 125 metros norte Calle 38, Avenida 2 C, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 01:31:06 horas del 19 de diciembre del 2017.

RESULTAND

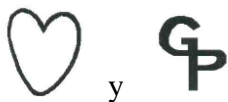
PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el

24 de noviembre del 2017, el señor, Nathaniel Grew Paul, mayor, casado una vez, empresario, cédula de identidad número uno-setecientos ochenta y cinco-quinientos noventa y nueve,



vecino de San José, Escazú, formuló la solicitud de inscripción del signo  , cuyos animales pastan en Puntarenas, Puntarenas, Cóbano, Bajos de Ario, 200 metros norte del Refugio Vida Silvestre Caletas, 500 metros norte del bar Perla India, frente al bar La Perla India, un kilómetro este del Campus de Asociación Cirenas Bongo Ario.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 09:53:58 horas del 08 de diciembre del 2017, dispuso en lo conducente “[...] SE RESUELVE: **Se declara sin lugar** la solicitud presentada [...]”, porque corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con las marca inscritas



. (la negrita no es del original).

TERCERO. El señor **Daniel Edward Grew Metcalfe**, en representación de la empresa **ARIO SOCIEDAD ANÓNIMA**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 10 de enero del 2018, interpuso recurso de apelación y nulidad concomitante, en contra de la resolución referida.

En el recurso y nulidad planteado, la recurrente entre otras cosas alegó, “Que en fecha 20 de diciembre de 2017 fue notificada vía fax la resolución de Rechazo de plano que se impugna y se solicita anular, misma que fuera redactada por el Registro de Marcas de ganado en fecha anterior al vencimiento del plazo de audiencia concedida en el auto de prevención de fondo, por cuanto el Rechazo de plano tienen fecha de 08 d diciembre de 2017, sea 3 días hábiles antes de que venciera el plazo de la audiencia de 10 días otorgada en el auto de prevención de fondo”.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las 1:43:28 horas del 16 de enero del 2018, el Registro de la Propiedad Industrial, corrige el error material cometido en la resolución final de las 9:53:58 horas del 08 de diciembre del 2017, indicando que. “Siendo lo correcto en la citada resolución se lea correctamente de la siguiente manera: “... a las 01:31:06 del 19 de diciembre del 2017...””.

QUINTO. Por resolución de las 10:19:52 horas del 17 de enero del 2018, el Registro de la Propiedad Industrial, admite el recurso de apelación presentado por la representación de la empresa **ARIO SOCIEDAD ANÓNIMA**, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

SEXTO. 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 Díaz Díaz

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, se encuentra inscrita bajo el expediente número **2010-49092**, a nombre del señor **Daniel Mejía Salgado**, desde el 23 de enero de 1980, y vigente hasta 23 de enero del 2025, la marca de ganado que presenta el siguiente diseño, (folio 8 del expediente principal):





2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita bajo el expediente número **2010-95671**, a nombre de **Gerardo Prendas Cambronero**, desde el 12 de junio de 2002, y vigente hasta 27 de enero del 2023, la marca de ganado que presenta el siguiente diseño, (folio 9 del expediente principal):





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., rechaza la inscripción de la marca de ganado diseño   dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por existir similitud y riesgo de

confusión con las marcas de ganado inscritas  y  , por ello resulta improcedente su coexistencia registral, de conformidad con los artículos 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y artículo 7 de su Reglamento.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega, que el Registro de la Propiedad Industrial resolvió antes del vencimiento del plazo otorgado para las objeciones.

Indica además, que la marca de ganado de su representada, conforme consta en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita y de plazo vencido de modo que no se está en presencia de una marca desinscrita o cancelada de oficio, de ser así la marca debería mantener el estado actual de inexistente; así las cosas la aplicación de la norma supra citada en el considerando de la resolución que se impugna y solicita anular, es interpretada de forma errónea por la Oficina de Marcas de Ganado, la cual aplica de forma abusiva y contraria a derecho la figura de la caducidad, pues la misma es para aquellos derechos que aún no han sido inscritos de manera, que en el caso de examen el derecho de su representada, sea la marca de ganado hasta el día de hoy se encuentra inscrita pero vencida.

Señala, que se echa de menos en el numeral 5 de la ley de rito la expresa indicación de la operación de la caducidad, siendo además ayuno en este mismo sentido el Reglamento 36471-J, en su ordinal 16. Por lo que solicita la nulidad del auto de rechazo de plano del 8 de diciembre del 2017, y en su lugar se ordene el cotejo marcario de los signos.

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 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  bajo el expediente número 2010-4902, propiedad del señor **Daniel Mejía**

Salgado, y  propiedad del señor **Gerardo Prendas Cambronero**. No obstante, este Tribunal no comparte la posición del Registro de la Propiedad Industrial, por las razones que se expondrán.

Al examinar los signos en conflicto, podemos observar que la marca de ganado solicitada



está conformada en su conjunto, por la figura de un corazón y por la letra **G** mayúscula entrelazada al lado derecho y más abajo por la letra **P** mayúscula. Por su parte, los

signos registrados,  bajo el expediente número **2010-4902**, y  bajo el expediente número **2010-95671**, están constituidos, el primero por el diseño de un corazón, y el segundo por la letra **G** mayúscula entrelazada al lado derecho y más abajo por la letra **P** mayúscula. Como se evidencia del cotejo realizado, la marca propuesta en su globalidad, y desde una perspectiva visual resulta completamente diferente a los signos inscritos, toda vez, que los componentes del signo si se comparan con los inscritos 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.

Como resultado de lo señalado, este Tribunal concluye que el distintivo solicitado respecto a las marcas de ganado inscritas, son disímiles. Por lo que estima procedente esta Instancia de alzada declarar **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación**, interpuesto, por el señor **Daniel Edward Grew Metcalfe**, en su condición de apoderado generalísimo con límite de suma de cien mil dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica o su equivalente en colones, de la empresa **ARIO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 01:31:06 horas del 19 de diciembre del 2017, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de ganado diseño especial, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiere.

Expuesto lo anterior, considera importante este Tribunal referirse al alegato que expone el recurrente sobre la caducidad. 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 16º.- **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 las normativas transcritas, queda claro, que el registro de una marca de ganado se otorga por un período de quince años, renovables 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 sí no se presenta la renovación del registro de la marca antes del término de vencimiento de esos quince años, como los prescribe la ley y su reglamento, esta caduca, por ende, resulta procedente presentar una solicitud de inscripción de marca caduca, tal y como lo señala el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida.

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 **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Daniel Edward Grew Metcalfe**, en su condición de apoderado generalísimo con límite de suma de cien mil dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica o su equivalente en colones, de la empresa **ARIO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 01:31:06 horas del 19 de diciembre del 2017, la que en este acto se

revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de ganado diseño especial, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiere. 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

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCA DE GANADO

TG. Registro de Marca de Ganado

TNR. 00.72.77