

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0447-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE GANADO

MARIO PERALTA PACHECO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-1223)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0814-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y siete minutos del 14 de diciembre de 2020.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Federico Peralta Bedoya, abogado, vecino de Pozos de Santa Ana, San José, con cédula de identidad 1-1043-0088, apoderado especial administrativo del señor Mario Orlando Peralta Pacheco, veterinario, vecino de Ciudad Colón, San José, con cédula de identidad 9-0045-0120, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:57:44 horas del 3 de agosto de 2020.


Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, OFICINA DE MARCAS DE GANADO Y LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DEL SOLICITANTE.

El señor Mario Orlando Peralta Pacheco, de calidades indicadas, presentó solicitud



de inscripción de la marca de ganado “  ”, cuyos animales pastan en la provincia de San José, Cantón de Mora, Distrito Ciudad Colón en El Rodeo, un kilómetro al noroeste del Salón Comunal El Rodeo.

El Registro mediante resolución de las 11:57:44 horas del 3 de agosto de 2020 denegó la solicitud presentada, por considerar que se trata de una marca inadmisibles por derecho de terceros, pues existe similitud con otras marcas de ganado inscritas y riesgo de confusión, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 6 párrafo 3 de Ley de marcas de ganado y el artículo 7 de su Reglamento.

Inconforme con lo resuelto, el recurrente mediante recurso de revocatoria con apelación, solicitó la revocatoria y nulidad de la resolución de las 11:57:44 horas del 3 de agosto de 2020, expresó que debe interpretarse de forma literal el artículo 7 de la Ley de marcas de ganado, además, si bien es cierto la marca de ganado solicitada contiene elementos similares a las marcas inscritas registros 2010-46711 y 2011-2592, existen elementos diferenciadores, como la caligrafía para la letra P y J entrelazadas, que varía la orientación y forma de las protuberancias inferior y superior de la letra; además del escudo que rodea la letra y la diferencia en la forma del conjunto de los signos inscritos, lo que hace que las similitudes de letras no sean motivo suficiente para impedir su coexistencia registral, además de que las marcas inscritas tienen una diferencia aún menor entre sí.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca

P

, registro 2011-2592, inscrito el 23 de noviembre del 2011 y vigente hasta el 23 de noviembre del 2026, cuyo titular es el señor Jorge Paniagua Salazar, con cédula 2-0321-0030. (folio 4-5 expediente principal).

2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca

P

, registro 2010-46711, inscrito el 3 de abril de 1979 y vigente hasta el 3 de abril del 2024, cuyo titular es el señor Juan Picado Ramírez, con cédula de identidad 5-0133-0864. (folio 6-7 expediente principal).

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. CONTROL DE LEGALIDAD. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Tal como sostuvo este Tribunal en el Voto 146-2006, dictado a las 9:30 horas del 19 de junio del 2006, 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 por 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, N.º 2247 del 7 de agosto de 1958, funciona en este país un sistema que permite identificar al ganado

solo 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, solo se pueda realizar de manera visual y, por ende, subjetiva.

Para proceder al 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 presente el artículo 2 de la Ley de creación de la Oficina de Marcas de Ganado, Ley No. 2247 del 07 de agosto de 1958, que en lo que interesa establece que toda marca de ganado “... *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*”.

Aunado a lo anterior, el artículo 7 del Reglamento a la ley de marcas de ganado, que es Decreto No. 36471-JP, de 16 de noviembre del 2010, establece de 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.” (El subrayado ha sido agregado)

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 **P** (registro 2011-2592) y **P** (registro 2010-46711), por lo que se debe realizar el cotejo respectivo, tomando en consideración la normativa citada, a efectos de determinar si efectivamente estamos en presencia de marcas similares cuya coexistencia no debe ser permitida.

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA
		

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

solicitada  está conformada en su conjunto, por un blasón o escudo color negro y dentro de este la letra P en cursiva color negro. Por su parte, los signos

registrados **P** y **P** están constituidos por las letras J y P entrelazadas.

Si bien es cierto en la solicitud se señala que la letra dentro del escudo es una P, dada la tipografía utilizada es posible confundirse y pensar que se está en presencia también de una J y una P, y además, por la tipografía utilizada en las marcas de

ganado inscritas, es evidente que existe similitud entre estas y la solicitada, toda vez que los componentes principales de los signos registrados son las letras J y P, y la solicitada un P que semeja un J y P, por lo que la percepción gráfica que arrojan las marcas es la misma, el grosor de las letras no es un elemento que permita diferenciar las marcas.

En su apersonamiento, el apelante solicita se inscriba la marca por cuanto el escudo que rodea el elemento genérico "P" es suficiente para diferenciarla de las inscritas, viéndola en conjunto y no como una simple letra, criterio que no comparte este Tribunal por cuanto el distintivo es idéntico y el borde del escudo o blasón, no es esencialmente distintivo, y por ende no aporta la diferenciación requerida que permita a todas las marcas una pacífica coexistencia, de conformidad con lo que dispone el inciso b) del artículo 7 del Reglamento a la ley de marcas de ganado y lo dispuesto por el artículo 2 de ley de rito supra citada, existiendo riesgo de confusión en cuanto a ello.

En cuanto al alegato de que las marcas inscritas tienen una diferencia aún menor entre sí, este no es vinculante a efectos de conceder la inscripción de la marca solicitada, en virtud del principio de independencia en la calificación.

Y respecto a la nulidad solicitada, debe rechazarse por cuanto nuestro ordenamiento jurídico establece que esta solo procede en presencia de actos que causen indefensión, y en el presente caso no se logra identificar ninguna situación que haya puesto a la parte en indefensión, de conformidad con lo señalado en el artículo 32.1 del Código procesal civil.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo expuesto, debe esta autoridad de alzada confirmar la resolución recurrida, declarando sin lugar el recurso

de apelación interpuesto por el licenciado Federico Peralta Bedoya, apoderado especial del señor Mario Orlando Peralta Pacheco.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Federico Peralta Bedoya, apoderado especial del señor Mario Orlando Peralta Pacheco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las 11:57:44 horas del 3 de agosto de 2020, la que en este acto **SE CONFIRMA**, denegándose la marca solicitada. 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 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-**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

maut/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