



**RESOLUCION DEFINIVA**

**Expediente N°: 2009-0844-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de Marca de Ganado**

**Manuel Hidalgo Alfaro, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 109047)**

**[Subcategoría: Marcas de ganado]**

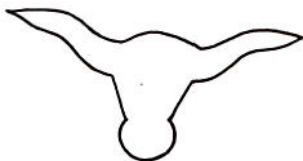
***VOTO N° 1344-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta minutos del diecinueve de octubre de dos mil nueve.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Manuel Hidalgo Alfaro**, mayor, casado dos veces, comerciante, vecino de La Fortuna de San Carlos, Alajuela, titular de la cédula de identidad número dos-ciento cuarenta y cinco-cuatrocientos cincuenta y nueve, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con treinta minutos del veinticinco de junio del dos mil nueve.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante formulario presentado el ocho de junio de dos mil nueve, el señor Manuel Hidalgo Alfaro, de calidades indicadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción a su favor, de la siguiente marca de ganado:





**SEGUNDO.** Que por resolución dictada a las once horas con treinta minutos del veinticinco de junio de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 2247 del día 05 de agosto de 1958 (Ley de Marcas de Ganado), Ley de Promoción y Competencia del Consumidor No 7472. SE RESUELVE. Se declara sin lugar la solicitud presentada. (...)*”

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de julio de dos mil nueve, el señor Manuel Hidalgo Alfaro, solicitó revocatoria con apelación en subsidio de la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el veinte de julio de dos mil nueve, expuso sus agravios.

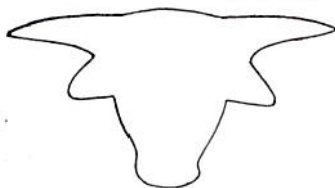
**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión, o invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, el siguiente:

Que en la Oficina de Marcas de Ganado del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita bajo el Expediente Número 96.195, a nombre de **Gerardo Murillo Saborío**, con cédula de identidad número 5-175-855 y con vigencia hasta el 07 de febrero de 2016 (ver folio 35), la marca de ganado que presenta este diseño:



**SEGUNDO. EN CUANTO A LA JUSTIFICACIÓN JURÍDICA DE LA REGULACIÓN Y COTEJO DE LAS MARCAS DE GANADO.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución impugnada rechazó la inscripción de la marca solicitada, por la preexistencia registral de la marca de ganado relacionada en el Considerando Primero de la presente resolución. Fundamentó su rechazo a la inscripción de la marca de ganado solicitada, en el artículo 2º de la Ley de Creación de la Oficina Central de Marcas de Ganado, N° 2247 del 7 de agosto de 1958, llamada comúnmente “Ley de Marcas de Ganado”, y en el **Voto N° 146-2006** dictado por este Tribunal a las 9:30 horas del 19 de junio de 2006.

Tal como se sostuvo en el citado Voto, la resolución contiene un criterio que ha persistido incólume en las resoluciones subsiguientes dictadas por este Tribunal que han versado sobre este tema. 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, hay que tener a la vista, el artículo 2º párrafo segundo de la Ley de Marcas, y también el ordinal 6º párrafo tercero de la citada Ley, según los cuales toda marca de ganado “(...) *debe ser clara, precisa y distinta de las ya registradas*”; y que “*En caso de duda en cuanto a la semejanza, se preferirá la marca inscrita a la que se pretende inscribir*”; y que “(...) *se rechazará la inscripción si existiere anteriormente otra igual o con una semejanza que pudiere traer confusión*”. (el destacado en negrilla no es del texto original).

De tales disposiciones se obtienen las reglas elementales para el cotejo entre dos o más marcas de ganado:

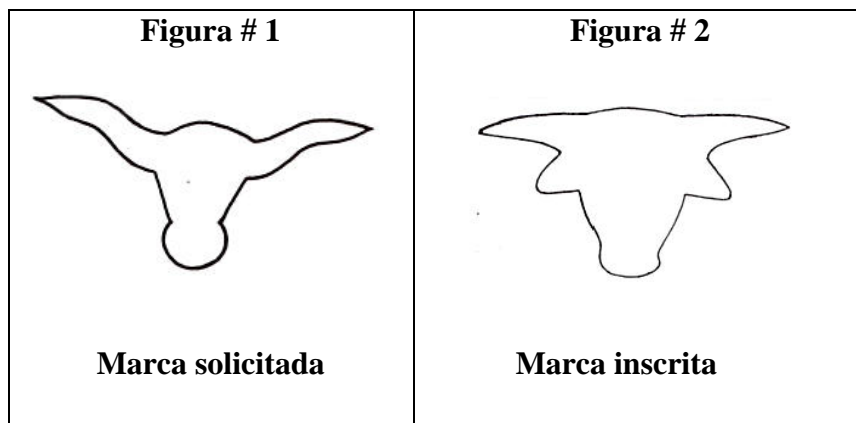
- 1ª la marca solicitada debe ser clara, precisa y distinta de las ya registradas;
- 2ª se han de proteger las marcas ya inscritas respecto de las que sean solicitadas posteriormente; y
- 3ª la marca solicitada no puede llevar a confusión por su semejanza con otra inscrita.

**TERCERO. EN CUANTO AL COTEJO DE LA MARCA SOLICITADA Y LA INSCRITA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca que interesa al apelante, por considerar que existe similitud entre ambos distintivos, en vista de que, en ambas marcas de ganado “...*se aprecia la figura de la cabeza de un toro, que a simple vista luce muy similar especialmente en la parte inferior de la figura; y si bien no son exactamente iguales hay que tomar en cuenta que al marcar el animal no todos los ángulos del fierro se marcan de manera fiel, asimismo con el paso del tiempo muchos de los rasgos de éste llegan a variar o perderse, por esta razón de aceptarse la solicitud podría inducir a error sobre el verdadero titular...*”



El apelante en sus agravios manifiesta que existen suficientes y objetivas diferencias entre la marca de ganado que solicita y la inscrita bajo el Registro No. 96.195 y que sin duda no hay similitud gráfica pues tienen diferencias que permiten distinguirlas, haciendo posible su coexistencia tanto registral como comercialmente pues esas diferencias impiden que se produzca confusión en terceras personas y en sus mismos propietarios. Agrega que, en cumplimiento del Debido Proceso, es necesario cumplir con la publicación del edicto para que si existieran terceros propietarios de marcas, que puedan verse afectados con el registro del signo solicitado, puedan presentarse en defensa de sus derechos, siendo éstos los que verdaderamente deben realizar esa oposición.

Partiendo de las consideraciones ya expuestas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, resultaría improcedente la coexistencia registral de la marca solicitada, con la ya inscrita bastando para ello tenerlas a la vista:



Como se evidencia de las reproducciones que anteceden, el diseño o elemento gráfico tanto del fierro solicitado como del inscrito, están conformados por una cabeza de toro, siendo que la única diferencia que presentan ante el espectador, es que en la figura 2, sea el signo inscrito, se observan unas pequeñas líneas que pueden considerarse las orejas del animal.



Nótese que, descartándose esa desigualdad, que para este Tribunal es mínima, **ambas marcas de ganado tendrían una misma apariencia visual**, lo cual es de suyo significativo por cuanto podría dar lugar, a algún riesgo de confusión, máxime si no se ignora que el proceso de envejecimiento del ganado, junto con las eventuales heridas menores a las que los animales están expuestos, puede dar lugar a ligeros, moderados o hasta incluso fuertes cambios de las marcas originales, pudiéndose correr el peligro de que más tarde, de manera sobreviniente, se presente una verdadera *identidad* entre ambas marcas que resulte imposible reconocer una de la otra, siendo toda esta situación, precisamente, lo que la Ley de Marcas de Ganado pretende evitar, y lo que este Tribunal debe tutelar, por lo que no se comparte lo señalado por el apelante.

Por otra parte, si el Registrador, después de realizar un cotejo marcario exhaustivo, mediante el cual estudia las delineaciones de una y otra marca, a efecto de verificar la existencia o no de semejanzas o diferencias entre tales signos, basándose para ello, en la normativa establecida en el numeral 6 de la Ley de Marcas de Ganado, llega a determinar que la marca de ganado solicitada guarda similitud con la inscrita, por economía procesal debe proceder a denegar el registro, pues independientemente de que existan o no oposiciones por parte de otros titulares de marcas que puedan eventualmente verse afectados, la protección que brinda la publicidad registral se extiende no sólo a los titulares sino también a otros interesados y al consumidor en general.

**CUARTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Como resultado de lo señalado, este Tribunal concluye que el distintivo solicitado presenta una evidente semejanza con la marca de ganado inscrita, resultando esto un motivo que impide su inscripción, toda vez que por más entendibles que sean las razones de su reproche, lo cierto es que conforme a la Ley de repetida cita y a los razonamientos expuestos, en cuanto a la semejanza y riesgo de confusión, debe protegerse lo que ya se encuentra inscrito, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Manuel Hidalgo Alfaro, en contra de la



resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las once horas treinta minutos del veinticinco de junio del año dos mil nueve, la cual en este acto se confirma.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Manuel Hidalgo Alfaro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las once horas treinta minutos del veinticinco de junio del año dos mil nueve, la cual en este acto se confirma. 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.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***



**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**