



## RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0571-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Ganado “ 

Lidier Segura Luna, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2013-1017)

[Subcategoría: Marcas de Ganado]

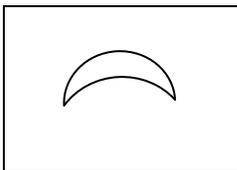
## *VOTO No. 173-2014*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del veinticinco de febrero de dos mil catorce.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Lidier Segura Luna**, mayor, casado, agricultor, vecino de Santa Rosa de Upala, con cédula de identidad 6-138-478, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado a las quince horas, diecisiete minutos, treinta y un segundos del cinco de agosto de dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante formulario presentado el veinticuatro de junio de dos mil trece, el señor **Lidier Segura Luna**, de calidades indicadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción a su favor, de la marca de ganado con el siguiente diseño:





**SEGUNDO.** Que por resolución dictada a las quince horas, diecisiete minutos, treinta y un segundos del cinco de agosto de dos mil trece, 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), Reglamento a la Ley de Marcas (RLMG) número 36471-J del 16 de noviembre del dos mil diez, SE RESUELVE: Se declara sin lugar la solicitud presentada...*”

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de agosto de dos mil trece, el señor Segura Luna, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución referida y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, 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, los siguientes: **1.-** Que en la Oficina de Marcas de Ganado del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita bajo el **Expediente No. 63.832**, a nombre de



**Yojhania Chaves Cisneros**, con cédula 5-307-132 y con vigencia hasta el 04 de mayo de 2027 (ver folio 38), la marca de ganado que presenta este diseño:



**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución impugnada rechazó la inscripción solicitada, ante la preexistencia registral de una marca de ganado inscrita a nombre de otro titular, las cuales, al ser comparadas tienen una apariencia visual similar, lo que podría dar lugar a algún grado de confusión para la identificación del ganado, máxime si se toma en cuenta que los semovientes pueden coincidir en lugares donde usualmente son comercializados por los ganaderos. En cuanto al argumento expresado por el solicitante, en sentido que su marca se encontraba vigente cuando se inscribió la marca bajo el Expediente No. 63832, indica el Registro que, debe tomar en consideración el solicitante que, la coexistencia en el pasado de ambas marcas no implica que no haya similitud entre ellas, o que esa coexistencia no vaya a producir confusión en el futuro. Agrega el *Ad quo* que el momento procesal oportuno para oponerse al registro de dicha marca era al tramitarse su solicitud y dentro del expediente respectivo -siendo que en ese momento el señor Segura Luna no expresó motivos para su rechazo- y no ahora cuando su marca está vencida y la contraria se encuentra debidamente inscrita.

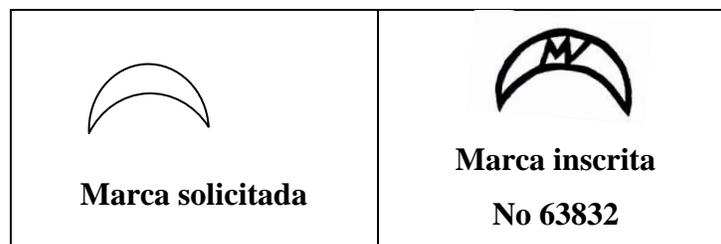
**TERCERO. EN CUANTO AL COTEJO DE LA MARCA SOLICITADA Y LA INSCRITA.** La normativa relacionada con este tema establece que con las *marcas de ganado* se satisfacen dos propósitos: **1º** proteger al propietario del hato distinguido con el signo, para que la integridad de su patrimonio constituido con el ganado no se vea perjudicado fácilmente por el cuatrero; y **2º** 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 debe realizarse una especie 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 “*En caso de duda en cuanto a la semejanza, se preferirá la marca inscrita a la que se pretende inscribir*”; y en todo caso 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).

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 el distintivo inscrito bajo el registro No. 63832, en vista de que en ambas se aprecia la figura de una luna creciente. En este sentido, al tener ambas a la vista:





arriba este Tribunal a la conclusión de que, efectivamente, resultaría improcedente la coexistencia registral de la marca solicitada con la ya inscrita, por cuanto, de las reproducciones que anteceden, se evidencia la gran similitud que guarda el diseño o elemento gráfico inscrito con el fierro solicitado, siendo que la única diferencia que presentan ante el espectador, es que en el diseño inscrito la luna creciente contiene en su parte interior las letras M y V entrelazadas.

De tal manera, descartándose esa desigualdad, que para este Tribunal es mínima, **ambas marcas de ganado tendrían una misma apariencia visual**, lo cual podría dar lugar a un 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 provocar ligeros, moderados o hasta incluso fuertes cambios de las marcas originales, con lo que se corre el peligro de que más tarde se presente una verdadera *identidad* entre ambas marcas al grado 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.

**CUARTO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS ESGRIMIDOS POR EL RECURRENTE.** En sus agravios el apelante afirma que no hay similitud entre ambos signos y por ello no se presenta confusión. Asimismo, alega que su marca de ganado estuvo inscrita y que, si bien es cierto caducó “...*la realidad del caso, es que fue una marca de ganado dada y otorgada por este Registro, en apego a condiciones establecidas por la Ley de la Propiedad Industrial...*” Agrega que “... *de igual forma fue dada la marca de ganado inscrita bajo el expediente número 63832...*” Sin embargo, no entiende el motivo para el rechazo de su solicitud de marca de ganado por similitud con la inscrita bajo el expediente número 63832, ya que esta no fue rechazada en su momento, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial no objetó su inscripción con fundamento en que ya existía una marca similar a nombre de su persona. Indica que no es válido el argumento del Registro, en el



sentido de que su persona no se opuso a la inscripción del signo contrario, porque como es bien sabido esa oficina no notifica a los dueños de marcas de ganado cuando se está solicitando una similar y así fue en este caso, ya que nunca le notificaron que estaba en trámite la solicitud de la señora Yojhana Chaves Cisneros, pues en ese caso se habría pronunciado al respecto. Manifiesta que es su interés conservar el diseño de la marca de ganado porque es la que se ha utilizado de generación en generación y por ello solicita sea revocada la resolución que apela.

En primer término, considera oportuno esta Autoridad de Alzada señalar que si la marca de ganado que estaba inscrita a favor del apelante caducó por su error, al no solicitar la renovación en tiempo -de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Marcas de Ganado-, perdió el titular todos sus derechos y con ello perdió la protección registral que venía disfrutando. Por ello, y siendo que esta situación ha sido admitida por el propio solicitante y ahora recurrente, esa responsabilidad y sus consecuencias sólo pueden ser imputadas a su persona.

Por otra parte, el hecho de que las marcas hayan coexistido sin aparente conflicto es un aspecto que no puede considerarse al realizar el análisis de novedad, dado lo cual el rechazo a la inscripción de la marca de ganado solicitada, se fundamenta 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”. En todo caso, tal como lo afirma el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, la coexistencia de ambas marcas, desde la inscripción de la marca a nombre de Yojhania Chaves Cisneros hasta el vencimiento de la marca inscrita a nombre del apelante, no implica que no haya similitud entre estas, y no puede garantizarse que, al no haberse producido algún conflicto en ese tiempo, ya no se producirán en el futuro siendo necesario en este punto recordar el principio de derecho que afirma que *“el error no genera derecho”*.



Cabe también reiterar lo indicado por la Autoridad Registral, en el sentido de que el momento procesal oportuno para oponerse a la inscripción de la marca ahora inscrita a favor de Yojhania Chaves Cisneros era precisamente al momento de su solicitud de inscripción y dentro del expediente respectivo. Recuérdese además que dentro del procedimiento de registro de las marcas de ganado no está previsto que el Registro de la Propiedad Industrial notifique personalmente a cada titular que pueda verse afectado con la solicitud en estudio, ya que lo establecido en dicho procedimiento es una notificación general, mediante la publicación de Edictos, ante lo cual puede plantear su oposición cualquier titular que considere amenazado un derecho previo.

De tal forma, en vista que en ese entonces el ahora recurrente no esbozó razones para que fuera rechazada la marca de ganado que impide continuar con el trámite de su solicitud, a pesar de que la suya en esa oportunidad se encontraba vigente, no es viable aceptar sus alegatos en este momento, cuando su marca ha caducado y la contraria ya se encuentra debidamente inscrita.

En este orden de ideas, tanto el Registro como este Tribunal deben observar el principio de legalidad, y en el caso concreto, tenemos que la marca solicitada dentro del presente expediente, a raíz del cotejo efectuado tanto por el Registro como por este Tribunal resulta similar a la ya inscrita, aunado a que sus características pueden variar un poco a la hora de confeccionar el fierro y al marcar el animal, con lo cual podría inducir a error sobre el verdadero titular, siendo esta posibilidad un motivo relevante para impedir la inscripción del signo solicitado, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación.

**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 **Lidier Segura Luna**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las quince horas, diecisiete minutos, treinta y un segundos del cinco de agosto de dos mil trece, 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.**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**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