

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N° 2006-0022-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de ganado (DISEÑO ESPECIAL)**

**Inversiones Casa Madre, Sociedad Anónima, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Registro N° 104.379)**

### ***VOTO No 183-2006***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas del tres de julio de dos mil seis.—***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el señor **Juan Manuel Sánchez Benavides**, mayor, casado, Ingeniero Agrónomo, vecino de San Francisco de Heredia, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento siete-seiscientos noventa y cinco, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de **Inversiones Casa Madre, Sociedad Anónima**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-sesenta y cinco mil nueve, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, con quince minutos, del cuatro de noviembre de dos mil cinco, que declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de ganado “**DISEÑO ESPECIAL**”.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO:** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de julio de dos mil cuatro, el Ingeniero Agrónomo **Juan Manuel Sánchez Benavides**, presentó solicitud de registro de la marca de ganado “**DISEÑO ESPECIAL**” arriba inserto, para marcar los semovientes en el anca derecha y declaró que los animales pastan en la provincia de Guanacaste y Alajuela, cantón Cañas, Naranjo, distrito Bebedero, San Antonio de la Cueva.

**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en el artículo 2° párrafo segundo y en el artículo 6° párrafo tercero de la Ley de Marcas de Ganado N° 2247 de 05 de agosto de 1958 y por considerar que existía similitud gráfica entre la marca solicitada y la

marca de ganado “Diseño Especial”



inscrita bajo el expediente número 93.404 con vencimiento hasta el 11 de enero de 2014, a nombre de José María Gutiérrez Carrillo, cuya cédula de identidad número cinco-ciento seiscientos cincuenta y dos, mediante resolución dictada a las ocho horas, quince minutos, del cuatro de noviembre de dos mil cinco, dispuso: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 2247 de 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 contra la citada resolución, el Ingeniero Sánchez Benavides, en la condición referida, en fecha cuatro de enero de dos mil seis, presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, oponiéndose a lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, arguyendo que la marca que aparece inscrita bajo el expediente 93.404 a nombre de José María Gutiérrez Carrillo, no se presta a ninguna confusión, ni imprecisión y resulta totalmente distinta a la que pretende inscribir en nombre de su representada, ello, por lo siguiente: La inscrita es muy delgada, con formato a la izquierda, compuesta por dos partes completamente separadas, mientras que la de la empresa a la cual representa es con formato a la derecha, de una sola parte, ancha, con una “curvita” en el centro, lo que hace que la diferencia completamente de la inscrita, y lo más importante, es que una vez marcado el ganado se aprecia la diferencia entre una y otra, de modo tal que no existe similitud gráfica, que pueda inducir a error, por lo que solicita en nombre de su representada que se revoque la resolución impugnada y se ordene inscribir el diseño solicitado.

**CUARTO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las doce

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

horas con dieciséis minutos del treinta y uno de enero de dos mil seis, dispuso en lo conducente: *“POR TANTO Se declara sin lugar el Recurso de Revocatoria interpuesto y se admite el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada...”*.

**QUINTO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca; y,**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO: SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como hechos probados de interés para la resolución de esta solicitud: **1)** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de ganado “DISEÑO ESPECIAL” propiedad del señor José María Gutiérrez Carrillo, bajo el registro número 93.404, la cual se encuentra vigente hasta el 11 de enero de 2014 (ver folios 28, 31 y 40). **2)** Que los semovientes relacionados, según la solicitud, pastarán en San Antonio, Cantón Nicoya de la Provincia de Guanacaste (folio 40).

**SEGUNDO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

**TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2°, párrafo segundo y el numeral 6°, párrafo tercero de la Ley de Marcas de Ganado N° 2247 de 05 de agosto de 1958, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de ganado presentada por el señor Juan Manuel Sánchez Benavides, en la condición que comparece, en fecha treinta de julio de dos mil cuatro, por considerar que dicho signo guardaba identidad gráfica con la marca de ganado inscrita bajo el número de expediente 93.404, vigente por un período de quince años hasta el 11 de enero de 2014.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Al respecto, alegó el recurrente, que la marca solicitada no se presta a ninguna confusión, ni imprecisión y resulta totalmente distinta a la que pretende inscribir en nombre de su representada, ello, por lo siguiente: La inscrita es muy delgada, con formato a la izquierda, compuesta por dos partes completamente separadas, mientras que la de la empresa a la que representa es con formato a la derecha, de una sola parte, ancha, con una “curvita” en el centro, lo que hace que la diferencie completamente de la inscrita, y lo más importante, es que una vez marcado el ganado se aprecia la diferencia entre una y otra, de modo tal que no existe similitud gráfica, que pueda inducir a error, por lo que solicita en nombre de su representada que se revoque la resolución impugnada y se ordene inscribir el diseño solicitado.

**CUARTO:** Del cotejo de ambas marcas se obtiene que en el caso de la marca inscrita estamos ante la figura de un “caballo” con una curva en la parte superior, en posición de saltar, con las patas delanteras separadas del cuerpo, mirando hacia el costado izquierdo, mientras que el diseño de la marca solicitada consiste en la figura de un “caballo” con una montura en el lomo, en posición de galope, las patas en un mismo nivel, mirando hacia el costado derecho, por lo que este Tribunal no encuentra elementos que definan la similitud gráfica, tal y como lo señala el Registro a-quo en la resolución apelada; pues la imagen completa de cada figura es totalmente disímil, al punto que una vez estampada la marca en el anca del animal se verían totalmente diferentes, por cuanto la marca cuando se graba se corre, por lo que éstas no pueden confundirse a la vista del público, en virtud de las diferencias existentes entre ambos signos distintivos, de ahí, que este Tribunal considera procedente la coexistencia registral de la marca solicitada, con la ya inscrita, bastando para ello tenerlas a la vista:



**QUINTO:** Examinada que fue la marca de ganado solicitada (DISEÑO ESPECIAL) con relación a la marca de ganado inscrita (DISEÑO ESPECIAL), este Tribunal llega a la conclusión

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al establecer que efectivamente existe similitud gráfica entre ambos distintivos, por lo que se declara con lugar el Recurso de Apelación presentado por el Ingeniero Agrónomo Juan Manuel Sánchez Benavides, en su condición dicha, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, quince minutos, del cuatro de noviembre de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de registro de la marca de ganado (DISEÑO ESPECIAL), si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.

### ***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas que anteceden, se declara con lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el Ingeniero Agrónomo Juan Manuel Sánchez Benavides, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía Inversiones Casa Madre, Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, quince minutos, del cuatro de noviembre de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de registro de la marca de ganado (DISEÑO ESPECIAL), si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere. 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.**

***Licda. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

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

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

***Lic. Adolfo Durán Abarca***