



Expediente No. 2010-0360-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Ganado

Hacienda Solimar S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 367)

[Subcategoría: Marcas de Ganado]

VOTO No. 210-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del diecisiete de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del diecinueve de abril de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante formulario presentado el quince de enero de dos mil diez, el señor Rafael Angel Zamora Fernández, mayor, casado una vez, empresario, vecino de Heredia, con cédula de identidad 1-563-370, en representación de Hacienda Solimar S.A., con cédula jurídica 3-101-005994, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción a su favor, de la marca de ganado número 367, que se encuentra caduca:





SEGUNDO. Que por resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del diecinueve de abril de dos mil diez, 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 veintinueve de abril de dos mil diez, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en la representación indicada solicitó revocatoria con apelación en subsidio 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 Ureña Boza, 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 bajo el Expediente No. 367 de la Oficina de Marcas de Ganado del Registro de la Propiedad Industrial, consta la marca con el siguiente diseño





Que se encontraba inscrita a nombre de Hacienda Solimar, Limitada y cuyo término venció el día veintisiete de mayo de dos mil nueve, (ver folios 37 vuelto y 45)

2.- Que en la Oficina de Marcas de Ganado del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita bajo el **Expediente No. 9062**, a nombre de **Ganadera Don Antonio Uno, Sociedad Anónima**, con cédula jurídica 3-101-171040 y con vigencia hasta el 09 de julio de 2023 (ver folio 115), la marca de ganado que presenta este diseño:



SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. 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 No. 9062, relacionada en el Considerando Primero de la presente resolución. Señala que, si bien es cierto, la marca solicitada se encontraba inscrita desde el año 1961, al vencer ésta en el mes de mayo de 2009, perdió todos sus derechos y con ello perdió la protección registral que venía disfrutando. Agrega que, el hecho de que las marcas hayan coexistido sin aparente conflicto es un aspecto que no puede considerarse al realizar el análisis de novedad y fundamenta 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.

TERCERO. EN CUANTO AL COTEJO DE LA MARCA SOLICITADA Y LA INSCRITA. 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.

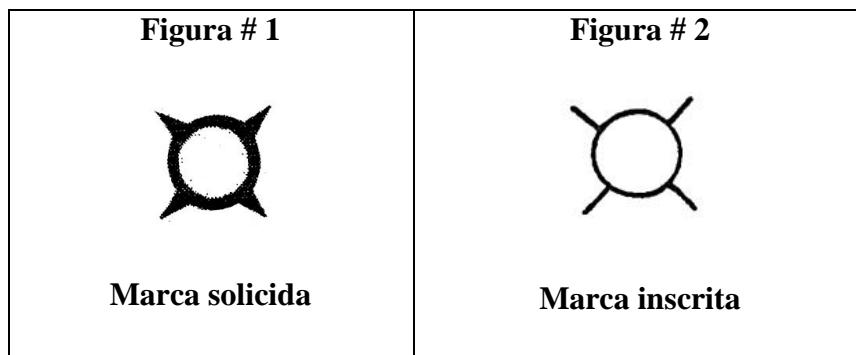
De acuerdo con la literalidad de la Ley de Marcas de Ganado, funciona en este país un sistema que permite identificar al ganado sólo en función de la marca o señal impuesta por su propietario sobre el cuero del animal, lo que conlleva a que su comparación o confrontación con otras marcas de ganado, sólo 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 “*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 entre ambos distintivos, en vista de que en ambas se aprecia la figura de un círculo con cuatro líneas diagonales que asemejan un sol y, no obstante, tanto el grosor del círculo como el de las líneas son diferentes, esta característica puede variar a la hora de confeccionar el fierro y al marcar el animal, ya que con la cicatrización y crecimiento del pelo del animal pueden cambiar o desaparecer ciertos rasgos del diseño, especialmente los picos y líneas diagonales, con lo cual podría inducir a error sobre el verdadero titular.



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 un círculo con cuatro líneas en diagonal, siendo que la única diferencia que presentan ante el espectador, es que en la **figura 1** esas líneas semejan picos y son más gruesas que el diseño inscrito.


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.



CUARTO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS ESGRIMIDOS POR EL

RECURRENTE. El apelante alega que su representada es una de las empresas costarricenses dedicadas a la ganadería con gran prestigio a nivel nacional e internacional.

Que la ganadería de Hacienda Solimar S.A. se identifica con la marca de ganado  que goza de amplio reconocimiento y además se encuentra registrada y en uso desde 1960. Sin embargo, “...Por una lamentable confusión, la renovación no pudo ser atendida por el Registro...”, no obstante, el Registro en la resolución impugnada se ignora que durante los últimos 47 años se ha producido una coexistencia pacífica de ambos signos, tanto a nivel registral como en el comercio, siendo además que la marca de mi representada se inscribió dos años antes que la marca de ganado inscrita bajo el Registro No 9062 y el Registro no encontró similitud de grado de confusión que impidiera su inscripción y más bien avaló esa coexistencia. Agrega que el ganado de Hacienda Solimar S.A. pasta en Colorado de

Abangares en Guanacaste, mientras que la marca , si es que se utiliza en realidad, es para ganado que pasta en Puriscal, San José, es decir a más de 100 kilómetros con lo cual se minimizan las posibilidades de comisión del delito de abigeato. En este sentido, sostiene que resulta excesivo el criterio externado por el Registro en la resolución en cuanto expresa su preocupación por dar seguimiento y corroborar la nitidez y precisión de los marcados con los fierros en el ganado, su cicatrización y crecimiento del pelo de los animales, dado que no existe norma alguna que confiera a la Autoridad Registral responsabilidad sobre estos aspectos, por el contrario su función se limita a inscribir las marcas y no la persecución del delito de cuatrero.

Por otra parte, el señor Rafael Angel Zamora Fernández, en escrito presentado el once de mayo de dos mil diez ante este Tribunal, reitera que la marca de ganado solicitada se encontraba inscrita desde el año 1961 a nombre de su representada y que en forma involuntaria se venció en el año 2009. Agrega que la marca es notoriamente reconocida y el fierro se encuentra en miles de cabezas de ganado. Además, al momento de tramitar la inscripción de la marca de ganado de la sociedad Ganadera Don Antonio Uno, S. A., el



Registro debió haberla rechazado bajo el criterio de existir un registro similar anterior, sea el de mi representada, sin embargo no lo hizo con lo cual se demuestra que los signos son diferentes. Dadas estas razones solicita se declare con lugar su recurso y se autorice continuar con el trámite de inscripción.

Debe aclarar esta Autoridad de Alzada que, cuando el Registrador, después de realizar un cotejo marcario exhaustivo mediante el cual estudia las delineaciones de una y otra marca, llega a determinar que la marca de ganado solicitada guarda similitud con las inscritas, verificando así 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, en caso de encontrar similitudes debe rechazar la inscripción de la marca solicitada, con el objetivo de impedir que se produzca confusión y con ello brindar una seguridad preventiva al titular inscrito. Es por ello que, considera este Tribunal, resulta improcedente lo manifestado por el recurrente cuando expresa que el Registro debe limitarse a inscribir las marcas propuestas dado que carece de competencia para valorar o perseguir el delito de abigeato o cuatrero.

Asimismo, resulta necesario 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, tal y como ha quedado demostrado dentro de este expediente e incluso ha sido admitido por la misma solicitante y ahora recurrente, esa responsabilidad y sus consecuencias sólo pueden ser imputadas a su persona.

En todo caso, la coexistencia de ambas marcas desde la inscripción de la marca a nombre de Ganadera Don Antonio Uno S.A., hasta el vencimiento de la marca inscrita a nombre del apelante no implica que no haya similitud entre estas, siendo necesario en este punto recordar el principio de derecho que afirma que *“el error no genera derecho”*. Asimismo,



no puede garantizarse que, al no haberse producido algún conflicto en tantos años, ya no se producirán en el futuro.

Cabe agregar que, el momento procesal oportuno para oponerse a la inscripción de la marca solicitada por Ganadera Don Antonio Uno S.A., era precisamente al momento de su solicitud de inscripción y dentro del expediente respectivo, siendo que en ese entonces el recurrente no esbozó razones para el rechazo de la marca de ganado que solicitaba Ganadera Don Antonio Uno S.A., a pesar de que la suya en esa oportunidad se encontraba vigente, y no en este momento, cuando su marca ha caducado y la marca contraria ya se encuentra debidamente inscrita. 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, considerándose tal situación, un motivo relevante para impedir la inscripción del signo pretendido por Hacienda Solimar S.A.

En relación con el alegato de que el ganado marcado con cada uno de los signos pasta a más de 100 km de distancia, nótese que no existe en la Ley de Marcas de Ganado norma alguna que establezca como un aspecto para valorar las similitudes entre marcas de ganado, el lugar en que éstas vayan a ser utilizadas, por lo que no es de recibo su alegato en cuanto a que la distancia existente entre los lugares en que serán utilizadas deba considerarse para dar un trato distinto al establecido en la Ley.

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.



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 la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de **Hacienda Solimar S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las catorce horas cincuenta y nueve minutos del diecinueve de abril de dos mil diez, 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

Katty Mora Cordero

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