



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N°: 2014-0757-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de Marca de Ganado (JVA diseño)**

**José Miguel Alfaro Leal, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2014-1423)**

**[Subcategoría: Marcas de Ganado]**

***VOTO N° 0299-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinticinco minutos del veintiséis de marzo del dos mil quince.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el ***Señor José Miguel Alfaro Leal***, mayor de edad, casado una vez, agente de seguros, vecino de Guanacaste, con cédula de identidad número 5-344-069, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, de las dos horas diez minutos veintiocho segundos del diecinueve de septiembre del dos mil catorce.

***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que mediante escrito de solicitud de inscripción para una marca de ganado presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las ocho horas treinta y nueve minutos veinte segundos del cuatro de agosto del dos mil catorce, el señor José Miguel Alfaro Leal, solicitó la inscripción a su favor de la siguiente marca de ganado:



**SEGUNDO.** Que por resolución dictada a las dos horas diez minutos veintiocho segundos del diecinueve de septiembre del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado 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 de Ganado (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 de las ocho horas cuarenta y un minutos cincuenta y siete segundos del veintinueve de setiembre del 2014, el *Señor José Miguel Alfaro Leal*, planteó recurso de apelación en contra de la resolución referida y en virtud de que fuera admitido el mismo 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. 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:

**1.-** Que en la Oficina de Marcas de Ganado del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita bajo el número de solicitud 2011-2282, a nombre de *Minor Vega Arroyo*, con



cédula de identidad 0900600604, inscrita desde el 09 de setiembre del 2011 y vigente hasta el 09 de setiembre del 2026 (ver folios 3 y 47), la marca de ganado que presenta este diseño:



**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que puedan resultar de relevancia para el dictado de esta resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad rechaza la



inscripción de la marca de ganado dado que corresponde a una marca inadmisibles

por derechos de terceros, por existir similitud de identidad con la marca inscrita , por cuanto existe riesgo de confusión y resulta improcedente su coexistencia registral, de conformidad con los artículos 2 y 6 párrafo 3° de la ley de Marcas de Ganado, así como el artículo 7 del Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado.

Por su parte, el recurrente alega que: “[...] Se le ignora, desprotege y violentan los derechos humanos al señor José Miguel Alfaro Joven de la provincia de Guanacaste quien por sus propios medios intenta inscribir una marca de ganado con fundamentado en los numerales indicados al inicio del presente, y aún cumpliendo a cabalidad los mismos, se le rechaza la solicitud de inscripción de su propia marca de ganado, mediante una interpretación contraria a la sustancia de las leyes artículo e incisos relacionados al presente tema ya que se le da prioridad a las semejanzas y no a las diferencias de las figuras como lo indica la jurisprudencias que se adjunto y la ley.” [...]; así como que en el caso de marras, la registradora aplica lo contrario a la ley y jurisprudencia al darle más importancia a las similitudes que a las diferencias.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Tal como sostuvo este Tribunal en el Voto No. 146-2006, dictado a las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de junio de dos mil seis, 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 cuatrерismo; 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 siguiente articulado de la Ley de Marcas de Ganado:

**Artículo 2 párrafo 2º** “[...] *Toda marca 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. [...]*”

**Artículo 6 párrafo 3º** “[...] *Recibida por el Registro Central la solicitud de inscripción, se cotejará con las ya inscritas y tanto en esa oportunidad, como si mediare oposición dentro del término que luego se fija, se rechazará la inscripción si existiere anteriormente otra igual o con una semejanza que pudiera traer confusión. [...]*”

Asimismo, en el Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado, que es Decreto No. 36471-JP, establece en su artículo 7, en forma expresa las reglas a utilizar en la calificación de esas semejanzas:



**Artículo 7°—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.**

Las anteriores normas indican que deben 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.

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 la marca solicitada está compuesta por el diseño de las **letras entrelazadas J-M-A**, mientras que el diseño inscrito bajo el registro 2011-2282 lo componen las letras entrelazadas M-A, como puede observarse a continuación:

<b>Marca solicitada</b>	<b>Marca Inscrita</b>
	
<b>Exp. N° 2014-1423</b>	<b>Exp. N° 2011-2282</b>



Siendo la diferencia es mínima en ambas, donde se aprecia al parecer únicamente una letra J entrelazada al lado izquierdo de la letra M, misma que si se aceptara podría inducir a error sobre el verdadero titular, siendo además que, con el transcurrir del tiempo pueden perderse detalles y hacer las marcas aún más similares.

Como se evidencia en el anterior cotejo, el diseño o elemento gráfico del inscrito como del solicitado, están conformados por tres y dos letras entrelazadas respectivamente, siendo la única diferencia entre ellas que en la gestionada el signo a su izquierda posee en cada una de sus puntas una línea curva que sobresale y se asemeja a una letra J, lo cual no le da la suficiente distintividad al signo como para no crear confusión.



Eliminando este elemento, el signo es igual al inscrito, lo que contraria el artículo 7 del reglamento a la Ley de Marcas de ganado, el cual indica que se le debe dar más importancia a las diferencias que a las semejanzas entre las marcas de ganado, diferencias que no son suficientes en este caso, lo que puede provocar riesgo de confusión.

Ahora sin embargo, 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 estas líneas que sobresalen, con lo cual se podría inducir a error sobre el verdadero titular.

Por ello, las marcas debe 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.

Nótese que, descartándose esa desigualdad, que para este Tribunal es mínima, ambas marcas de ganado tendrían una misma apariencia visual, lo cual resulta muy 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, razón por la que no son de recibo los alegatos del recurrente, razón por la cual debe rechazarse su apelación.

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 conforme a la Ley y a los razonamientos expuestos, en cuanto a la semejanza y riesgo de confusión, debe protegerse lo que ya se encuentra inscrito así como a terceros interesados, dado lo cual lo procedente es declarar *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el *Señor José Miguel Alfaro Leal*, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, las dos horas diez minutos veintiocho segundos del diecinueve de septiembre del dos mil catorce, 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 José Miguel Alfaro Leal*, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las dos horas diez minutos veintiocho segundos del diecinueve de septiembre del dos mil catorce, 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**