



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**Expediente No. 2007-0131-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca de ganado Diseño Especial**

**Marco Antonio Peña Guido, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente original 81.667)**

**Marcas y otros signos**

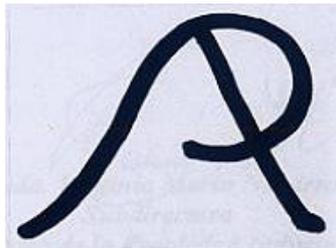
## **VOTO N° 321-2007**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas del veintitrés de octubre de dos mil siete.**

**Recurso de Apelación** interpuesto por el señor Marco Antonio Peña Guido, mayor de edad, casado una vez, pensionado, vecino de Liberia Guanacaste, cédula de identidad número 5- 157- 544, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta minutos del treinta y uno de agosto de dos mil seis.

### **RESULTANDO**

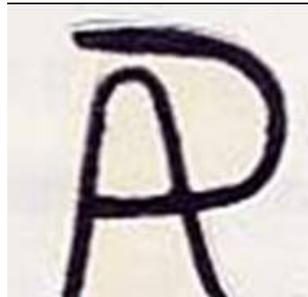
**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de noviembre de dos mil cinco, el señor Marco Antonio Peña Guido, de calidades señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de ganado "Diseño Especial inserto





para marcar los semovientes en el anca izquierda, y declara que los animales pastan en la provincia de Guanacaste, cantón Liberia, distrito Liberia, en la finca inscrita bajo el folio real 40746-000.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en el artículo 2º párrafo segundo y en el artículo 6º párrafo tercero de la Ley de Marcas de Ganado N° 2247 y por considerar que existía similitud gráfica y fonética entre la marca solicitada y la marca de ganado “Diseño Especial”



inscrita bajo el expediente 43.132 con vencimiento hasta el 28 de marzo de 2008, a nombre del señor Carlos Alberto Nuñez Arguedas, mediante la resolución dictada a las nueve horas, cuarenta minutos, del día treinta y uno de agosto de dos mil seis, 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 señor Marco Antonio Peña Guido, en fecha seis de noviembre de dos mil seis, presentó Recurso de Apelación oponiéndose a lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, arguyendo que desde la inscripción original de la marca pretendida ya existía la marca a la que alude el Registro tener similitud y en aquella oportunidad no obstáculo cuando se inscribió la marca y; por último, se alega que el propietario de la marca que se interpone no se ha apersonado a formular oposición alguna.



**CUARTO.** 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 Luis Jiménez Sancho; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que a de ser resuelto, que en la Oficina de Marcas de Ganado del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre del señor Carlos Alberto Nuñez Arguedas, bajo el expediente número 43.132, y vigente hasta el 28 de marzo del año 2008, la marca de ganado que sirvió como fundamento para el rechazo de la marca solicitada por el apelante (ver folio 28). Por otra parte, no se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 2º párrafo segundo y el numeral 6º, 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 Marco Antonio Peña Guido, por considerar que dicho signo guardaba identidad gráfica y fonética con la marca de ganado inscrita bajo el número de expediente número 43.132, diseño inserto en el resultando segundo, por un periodo de quince años hasta el 28 de marzo del 2008, a



nombre del señor Nuñez Arguedas, lo cual podría inducir a error sobre el verdadero titular.

Por su parte, el recurrente, en su escrito de apelación manifiesta que debió valorarse por parte del Registro el antecedente histórico de la marca de ganado por la cual se objeta la solicitada que ha subsistido inscrita desde la inscripción original de la solicitada; que ambas marca distan mucho de tener la apariencia similar, puesto que sus trazos son disímiles y fácilmente se diferencian entre ellos, no solo por ser la marca 81.677 similar a una P con un soporte trasero o un gancho vertical con un soporte delantero y la marca del expediente 43.132 ser una R o una A con un gancho encima. Alega además, que no se ha formulado oposición por parte del propietario de la marca que impide la reinscripción evidenciando desinterés ante la supuesta similitud.

Merece señalar, que este Tribunal, mediante resolución de las diez horas, quince minutos del treinta y uno de agosto de dos mil siete, confirió audiencia al recurrente por quince días hábiles para que presentara sus alegatos y pruebas de descargo, notificada al fax señalado para tal fin, la cual no fue atendida.

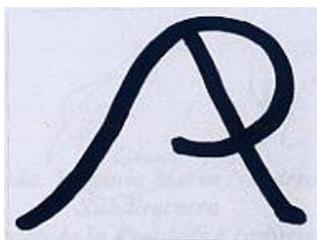
**TERCERO. EN CUANTO AL ANÁLISIS DEL SIGNO SOLICITADO.** En lo referido al cotejo de las marcas en conflicto, tal y como ya ha señalado este Tribunal en otros votos, en el medio nacional, lo que se tiene establecido en la “Ley de Marcas de Ganado” es un sistema que permite identificar el ganado, sólo en función de la marca o señal impuesta por su propietario sobre el cuero del animal, y que su comparación o confrontación con otras marcas de ganado ya inscritas, sólo se puede realizar de manera visual.

De forma tal que, al confrontar dos o más marcas de ganado a efecto de advertir similitud entre ellas, ha de tenerse presente lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, y 6º párrafo tercero de la citada Ley, según los cuales toda marca de ganado

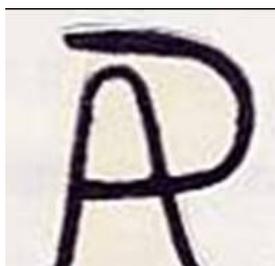


*“(…) debe ser clara, precisa y distinta de las ya registradas”*; que *“En caso de duda en cuanto a la semejanza, se preferirá la marca inscrita a la que se pretende inscribir”*; y que *“(…) se rechazará la inscripción si existiere anteriormente otra igual o con una semejanza que pudiere traer confusión”*. De la literalidad de las disposiciones transcritas se desprende claramente, que para la calificación de semejanzas o el cotejo de dos o más marcas ha de tenerse presente que la marca solicitada sea clara, precisa y distinta de las ya registradas; se ha de proteger las marcas ya inscritas; y si existe posibilidad de causar confusión por su semejanza con otra, deberá ser rechazada.

El recurrente como se señaló, se manifiesta inconforme con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto dispuso que existe similitud gráfica y fonética entre la marca de ganado solicitada



**“DISEÑO ESPECIAL”** y la marca de ganado



**“DISEÑO ESPECIAL”**, propiedad del señor Carlos Alberto Núñez Arguedas, criterio que este órgano colegiado no comparte y que por ende, obliga a revocar la resolución venida en alzada, por las razones que pasamos a exponer una vez efectuado el cotejo de ambas marcas de forma global y conjunta, observa este Tribunal la existencia entre



ambos diseños, de suficientes elementos que los distinguen y que permiten su coexistencia registral. Debe hacerse notar, que en el caso de la marca solicitada estamos en presencia de un diseño conformado por una figura que asemeja la letra "P" en forma estilizada y posición inclinada, mientras que la marca inscrita, el diseño que la conforma se asemeja a la letra "A" entrelazada con una letra "C" invertida y en posición perpendicular, rasgos que permiten su distinción y que minimizan la posibilidad de un error. A criterio de esta Instancia, los signos cotejados presentan diferencias notorias que permiten individualizar y distinguir plenamente ambos diseños uno del otro sin que se corra algún riesgo de confusión en cuanto a la procedencia o titularidad de los animales. En razón de lo antes dicho, arribamos a la conclusión de que en el presente asunto, lo que corresponde resolver es la revocatoria de la resolución dictada por el Registro a quo que denegó la inscripción del diseño especial solicitado por el recurrente, pues ha de tenerse presente que el objetivo primero de la Ley de Marcas de Ganado, es el de evitar la existencia de marcas confundibles, lo cual, no se da en el presente caso debido a las diferentes características desde el punto de vista gráfico como fonético que se observan entre la marca solicitada y la que se encuentra inscrita.

**CUARTO.** Alega el recurrente que el Registro debió valorar el antecedente histórico de la marca con la que se alude la similitud, ya que desde la inscripción original ya existía inscrita y no fue un obstáculo para proceder a registrar la marca de referencia, al respecto, considera este Tribunal que tal aspecto, no pudo ser considerado para otorgar lo que el recurrente solicita, ya que no es una cuestión a venir a dirimir en la presente litis, la inscripción de la marca del señor Peña Guido y del señor Nuñez Arguedas fueron tramitadas años atrás en donde, si hubo cualquier omisión procesal o sustancial



del Registro, debió haberse alegado oportunamente y en el correspondiente expediente.

En cuanto a que el titular de la marca reflejada en el expediente 43.132 no se ha apersonado a formular oposición alguna, lo que tacha de desinterés el recurrente, estima este Tribunal, que tal argumentación no es un hecho relevante, ya que conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas de Ganado N° 2247, el registro de una marca confiere una protección jurídica amplia, de forma que el Registrador previo a la inscripción de una marca de ganado, debe realizar un examen de forma y fondo de la solicitud, debiendo realizar el respectivo cotejo de la marca solicitada con las ya inscritas, a efecto de rechazar aquellas solicitudes que por su semejanza puedan causar algún riesgo de confusión con otra marca inscrita. Además, hay que indicar, que por el estado procesal del expediente, no se ha ordenado la publicación del aviso en el Diario Oficial, para escuchar oposiciones, tal y como lo manda el artículo 6° de la Ley citada, por lo que éstas aún no pueden existir.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por lo anterior, este Tribunal considera que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al establecer que existe similitud gráfica y fonética entre ambos distintivos, por lo que debe declararse con lugar el Recurso de Apelación presentado por el señor Marco Antonio Peña Guido, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, con cuarenta minutos del treinta y uno de agosto de dos mil seis, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

con lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el señor Marco Antonio Peña Guido, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, con cuarenta minutos del treinta y uno de agosto de dos mil seis, la cual en este acto se revoca. 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 que continúe con el trámite de inscripción, si otro motivo ajeno al aquí indicado, no lo impidiere. **NOTIFÍQUESE.**

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

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

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

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

***M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

- REQUISITOS DE INSCRIPCION DE LA MARCA
- TRAMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA
- SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA