



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1286-TRA-PI-415-10

Solicitud de registro de marca de ganado “Diseño Especial”

Alexis Cruz López, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial

Marcas de Ganado

VOTO N° 404-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con veinte minutos del dieciséis de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Alexis Cruz López**, mayor, casado una vez, Agricultor, vecina de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número 6-0153-0891, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado a las nueve horas del diecinueve de abril de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de setiembre de dos mil nueve, el señor **Alexis Cruz López**, de calidades y en su condición antes señalada, presentó solicitud de inscripción de la marca de ganado “Diseño Especial” inserto:



para marcar los semovientes en el anca derecha, y declara que los animales pastan en la Provincia de Puntarenas, Cantón Puntarenas, Distrito Guacimal, en el lugar o poblado de Santa Rosa.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado mediante la resolución dictada a las nueve horas del diecinueve de abril de dos mil diez, 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 el señor Alexis Cruz López, de calidades señaladas, en fecha once de mayo de dos mil diez, presentó Recurso de Apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, y otorgada la audiencia de ley mediante resolución de las once horas del once de junio de dos mil diez, no expresó agravios.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en la Oficina de Marcas de Ganado del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita bajo el expediente números **36.105** a nombre del señor Víctor Manuel Aiza Guevara, vigente hasta el día 14 de noviembre del año 2020, marca de ganado que sirvió como fundamento para el rechazo de la marca solicitada por el apelante (ver folio 20). Por otra parte, no se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. En el caso concreto, 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 Alexis Cruz López, por considerar que dicho signo guarda clara similitud figurativa con el inscrito, debiendo notarse que en ambos diseños se aprecia la letra A mayúscula dentro de un semicírculo, y aunque el diseño inscrito tiene una línea similar a una V y el diseño solicitado una línea recta dentro de la A, esto no constituye un elemento que le de la distinción necesaria al diseño, hay que tomar en cuenta que a la hora de realizar los fierros ciertos ángulos de los diseños son difíciles de lograr, asimismo ocurre con la cicatrización y el crecimiento del pelo del animal ciertos rasgos del diseño cambian o desaparecen, lo cual de aceptarse la solicitud podría inducir a error sobre el verdadero titular.

Por su parte, el recurrente, en su escrito de apelación manifiesta que el diseño de la marca de ganado inscrita es distinto a la solicitada presentando claras diferencias con la marca solicitada,



admitiendo que existe en ambas la letra “A”. Alega que los criterios del Órgano a quo son meramente subjetivos y valorativos de carácter personal, que no se encuentran estipulados en la ley de Marcas de Ganado, ni en la Ley de Promoción y Competencia del Consumidor y que asimismo la resolución mencionada por el Registro en la resolución apelada, no es la mejor fundamentación para desacreditar sus reiteradas oposiciones con respecto a las también reiteradas declaraciones sin lugar de su solicitud.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA NORMATIVA APLICABLE Y LA RECIENTE NORMATIVA COMPLEMENTARIA EN VIGENCIA.

ANÁLISIS DEL SIGNO SOLICITADO. Sobre el particular, tal y como ya ha señalado este Tribunal en otros votos, en el medio nacional, lo que se tiene establecido en la “Ley de Creación de la Oficina Central de Marcas de Ganado, No 2247, del 7 de agosto de 1958” 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, sea el cotejo con otras marcas de ganado ya inscritas, sólo se puede realizar de manera visual, tal y como lo resolvió el Órgano a quo en la resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en los artículos 2° y 6° de la Ley citada, en aquel entonces, sea en fecha 19 de abril de 2010.

Pese a lo anterior, debe señalarse que la norma del artículo 6 de la Ley antes citada, fue derogada mediante la Ley de Control de Ganado Bovino, prevención y sanción de su Robo, Hurto y Receptación, No. 8799, del 17 de abril de 2010, publicada en la Gaceta No. 88 del 07 de mayo de 2010 y que entró en vigencia a partir del 08 de noviembre del 2010, a pesar de que esta norma establecía los procedimientos para el trámite de una solicitud de marca de ganado, debe quedar claro que dicha derogatoria no implicó de ninguna forma el fenecimiento o la inaplicación de la figura del cotejo marcario para las marcas de ganado solicitadas con respecto a las ya inscritas, ni la inaplicación de los demás procedimientos en ella establecidos, ya que más bien, con la reciente promulgación del Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado, No. 2247, mediante el Decreto Ejecutivo No. 36471-JP, del 16 de noviembre del 2010, publicado en



La Gaceta No. 58 del 23 de marzo del 2011 y que entró en vigencia a partir de dicha publicación, vino a complementarse la Ley de Creación de la Oficina Central de Marcas de Ganado, No 2247, normando y a estableciendo más claramente su objeto, siendo el determinar los procedimientos que permitan asociar la marca registrada con los establecimientos donde permanecen los animales, así como cualquier otro movimiento registral derivado de la marca de ganado, además de disponer los sistemas de identificación de la marca de ganado, así como determinar las tarifas que se implementarán para los diferentes movimientos registrales de una marca de ganado, todo lo anterior, según se desprende de su artículo 1°.

Así las cosas, en el Capítulo II de dicho Reglamento, vienen a establecerse las disposiciones relativas al procedimiento de registro de marcas, tales como el contenido de la solicitud de registro, un examen de forma y un examen de fondo para dichas solicitudes y puntualmente en su artículo 7° se establecen las reglas para calificar la semejanza, al señalar dicho artículo lo siguiente:

“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.”*

Se norma y reglamenta además el tema de las publicaciones de la solicitud, el procedimiento de oposición al registro, sus requisitos, medios de prueba, su resolución; así como otros temas tales como el desistimiento de la solicitud, el certificado de registro y el tema de las notificaciones.



Por su parte, el Capítulo III reglamenta lo relativo a la renovación (plazo y requisitos) y otros movimientos registrales (transferencia de la marca de ganado, cancelación voluntaria y modificación del registro, precios y tarifas).

El Capítulo IV tiene que ver con la actividad registral, sea la numeración de expedientes, el control de documentos e inscripciones, la publicidad, el trámite de reposición de expedientes y los sistemas de identificación.

Finalmente, el Capítulo V se refiere a las inscripciones, su forma de realizarlas, la corrección de errores y las anotaciones; el Capítulo VI lo relativo a los recursos, y el Capítulo VIII dispone que cualquier situación no prevista en dicho reglamento, será resuelta por el Director del Registro de la Propiedad Industrial, atendiendo al espíritu de las disposiciones de la Ley y a la naturaleza del asunto que se trate.

En el presente caso, el Registro enfrenta la nueva solicitud a la existencia de una marca de ganado similar inscrita a favor de un tercero, por lo cual se rechazó la gestión, pues la coexistencia de tales distintivos, según consideró el a-quo, “(...) *Existe gran similitud entre ambos distintivos, si bien es cierto las marcas no son idénticas, la similitud que hay entre éstas a simple vista puede causar confusión en el consumidor promedio. (...) lo cual de aceptarse la solicitud podría inducir a error sobre el verdadero titular. (...)*”, lo cual comparte este Tribunal. Ha de tenerse presente que lo que se pretende es evitar una posible confusión, como lo ordenaba el mismo artículo 6° citado supra, vigente al momento de haberse dictado la resolución final aquí recurrida, al establecer: “(...) *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 pudiere traer confusión** (...)*” (lo resaltado no es del original); situación actualmente normada por el artículo 7 del Reglamento a dicha Ley



de forma más amplia en virtud de la derogatoria del artículo 6 de la Ley.

Partiendo de los anteriores parámetros, de la complementariedad y de la integración que debe hacerse de la Ley de Creación de la Oficina Central de Marcas de Ganado, No 2247, y su reciente Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 36471-JP, que ha venido a establecer reglas claras para calificar la semejanza entre marcas solicitadas e inscritas, y en virtud de la derogatoria del artículo 6 de la Ley citada, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, resultaría improcedente la coexistencia registral de la marca solicitada con la ya inscrita.

De la imagen completa de cada uno de los diseños, derivan más semejanzas que diferencias,

MARCA INSCRITA:



MARCA SOLICITADA:



Siendo prácticamente idénticas en la forma y en sus trazos curvos en la misma disposición, con una terminación igual en cada una de ellas, ocasionando visualmente un aspecto muy similar.

Entre la marca inscrita, registro No. 36.105 y la solicitada, considera este Tribunal, se presenta un grado de similitud que dejan una impresión de semejanza en ambos signos, ya que, las coincidencias que se determinan dan como resultado diseños gráficos que no logran la suficiente diferenciación, lo cual podría generar confusión en su uso normal, siendo esta



situación lo que la “Ley de Marcas de Ganado, No. 2247 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 36471-JP, pretenden evitar.

Al concluirse que la marca de ganado solicitada, presenta una evidente semejanza con la marca inscrita bajo el registro número 36.105, propiedad del Víctor Manuel Aiza Guevara, siendo que conforme a la Ley de Marcas de Ganado, No. 2247 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 36471-JP, representa un motivo suficiente para que el Registro no autorice su inscripción, por lo que los agravios formulados por el apelante en su escrito de impugnación no pueden ser de recibo.

Es claro conforme a todo lo anteriormente expuesto, que las disposiciones normativas doctrinales y jurisprudenciales se orientan a evitar una posible confusión de signos marcarios que induzcan a error, al punto de que en caso de duda en cuanto a la semejanza, se preferirá la marca inscrita sobre la que pretende inscribir.

Por todo lo expuesto, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Alexis Cruz López**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado a las nueve horas del diecinueve de abril del año dos mil diez, la cual debe confirmarse.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 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 **Alexis Cruz López**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado a las nueve horas del diecinueve de abril de dos mil diez, la cual 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.**

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Oscar Rodríguez Sánchez

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE GANADO

TE: PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE GANADO

TG: REGISTRO DE MARCAS DE GANADO

TMR: 00.72.33