



Expediente N°: 2008-0855-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca de Ganado

AGROPECUARIA CARVI Y ALVARDO S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 77397)

[Subcategoría: Marcas de ganado]

VOTO N° 417-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas con diez minutos del veinte de abril del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Víctor Chavarría Vargas**, mayor, casado una vez, ganadero, vecino de Santiago de Palmares, Alajuela, contiguo al Templo Católico, titular de la cédula de identidad número dos-doscientos uno-quinientos treinta y ocho, en representación de la sociedad **AGROPECUARIA CARVI CHAVARRÍA Y ALVARADO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas del diez de octubre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante formulario presentado el treinta de abril del dos mil ocho, el señor Víctor Chavarría Vargas, en las calidades y condición indicadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la siguiente marca de ganado:



SEGUNDO. Que por resolución dictada a las catorce horas del diez de octubre del dos mil ocho, 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. (...)*” (la negrilla es del original).

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de octubre del dos mil ocho, el señor Víctor Chavarría Vargas, solicitó revocatoria con apelación en subsidio de la resolución referida, y por escritos presentados ante este Tribunal el once de noviembre del dos mil ocho y el once de marzo de dos mil nueve, expuso sus agravios.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, 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 hechos con tal carácter, los siguientes

1- Que en la Oficina de Marcas de Ganado del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de **OTILIO PICHARDO VILLEGAS**, titular de la cédula de identidad número 5-197-020 y con vigencia hasta el 19 de junio del 2013 (ver folio 47), la marca de ganado que presenta este diseño:



2- Que en la Oficina de Marcas de Ganado del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de Víctor Julio Rodríguez Hernández, titular de la cédula de identidad número 5-201-903 y con vigencia hasta el 25 de mayo del 2021 (ver folio 48) la marca de ganado que presenta este diseño:



SEGUNDO. EN CUANTO A LA JUSTIFICACIÓN JURÍDICA DE LA REGULACIÓN Y COTEJO DE LAS MARCAS DE GANADO. El Registro de la Propiedad Industrial invocó 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 transcribió parcialmente el **Voto N° 146-2006**, dictado por este Tribunal a las 9:30 horas del 19 de junio de 2006, como justificación jurídica para rechazar la solicitud de inscripción de la marca de ganado solicitada. De manera muy lacónica, rechazó la autoridad registral la inscripción de la marca solicitada, por la preexistencia registral de las marcas de ganado a la que se refiere el Considerando Primero, Hechos Probados 1 y 2, de la presente resolución.

Pues bien, tal como se sostuvo en el citado Voto y fue reproducido casi literalmente por el Registro en la resolución venida en alzada, 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, facilitándoseles 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.

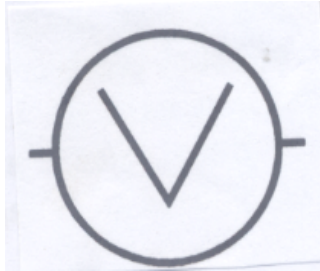

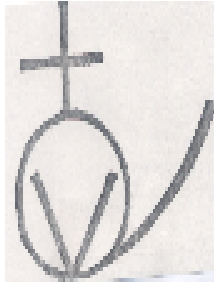
Para proceder a esa comparación o confrontación entre las marcas de ganado, esto es, una clase de *cotejo marcario* destinado a dilucidar si entre una y otra u otras se presenta alguna suerte de confusión que haga peligrar su coexistencia pacífica en el territorio y el mercado nacional, hay que tener 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 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”*. (el destacado en negrilla no es del texto original).

De tales disposiciones se obtienen las reglas elementales para el cotejo entre dos o más marcas de ganado:

- 1ª la marca solicitada debe ser clara, precisa y distinta de las ya registradas;
- 2ª se han de proteger las marcas ya inscritas respecto de las que sean solicitadas posteriormente; y
- 3ª la marca solicitada no puede llevar a confusión por su semejanza con otra inscrita.

TERCERO. EN CUANTO AL COTEJO DE LA MARCA SOLICITADA Y LAS INSCRITAS (DISEÑO DE MARCAS DE GANADO QUE CONSTAN EN HECHOS PROBADOS 1 Y 2) . En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca que interesa al apelante, pues sostuvo en el Considerando Tercero de la resolución venida en alzada, que existe similitud entre los distintivos, lo cual de aceptarse la solicitud podría inducir a error sobre el verdadero titular, fundamentándose para ello en el Voto N° 146-2006 dictado por este Tribunal a las nueve horas treinta minutos del diecinueve de junio del dos mil seis y en el artículo 2 de la Ley de Marcas de Ganado.

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 las ya inscritas bastando para ello tenerlas a la vista:

Figura # 1	Figura # 2	Figura # 3
		
Marca solicitada	Marca inscrita	Marca inscrita

Como se puede colegir de las reproducciones que anteceden, el diseño o elemento gráfico del fierro solicitado y los inscritos, el primero está formado por una figura geométrica de un círculo con una “V” en su interior, ocurriendo que dicha figura está contemplada por las inscritas, siendo que la única diferencia que presentan ante el espectador, es que en la **figura 2** observamos una especie de “p” y en la **figura 3** una cruz con una línea.

Nótese que descartándose la desigualdad subrayada, que para este Tribunal es mínima, **una y otras marcas de ganado tendrían una misma apariencia visual**, lo cual es de suyo significativo por cuanto podría dar lugar, a algún riesgo de confusión entre la marca solicitada y las inscritas, y 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 *similitud* entre

tales marcas, siendo toda esta situación, precisamente, lo que la Ley de Marcas de Ganado pretende evitar, y lo que este Tribunal debe tutelar, por lo que no se comparte lo señalado por el apelante cuando señala que: “ (...) *en nada se asemeja mi diseño con las marcas indicadas por la oficina de marcas (...)*”.

CUARTO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS. OTROS ASPECTOS A ANALIZAR.

Al momento de apelar, como lo expresado a folio treinta y nueve y lo indicado a en el escrito de expresión de agravios visible a folio cincuenta y dos, el señor Víctor Chavarría Vargas alegó: **1)** que la similitud radica en un elemento totalmente subjetivo del registrador, pues las marca inscritas tienen condiciones que la diferencian plenamente una de la otra. Al ser la marca un elemento para propiedad más que comercial, los elementos de igualdad o diferencia son diferentes en cuanto a la calificación para una marca de ganado que para un distintivo de comercio. **2)**, que la marca que solicitó inscribir, ya tiene un expediente abierto, (sea, está inscrita en el Registro) y fue por error que caducó. **3)** que durante varios años se ha estado utilizando y distinguiendo los semovientes de su propiedad, sin que el Registro hubiese esbozado razones para el rechazo cuando fue debidamente inscrita, y tampoco fue objeto de oposición por parte de quienes son titulares de las restantes marcas.

Al respecto, cabe manifestar, en primer término, que el Registrador llega a determinar que la marca de ganado solicitada guarda similitud con las inscritas después de realizar un cotejo marcario exhaustivo, mediante el cual estudia las delineaciones de una y otra marca a efecto, de verificar 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, por consiguiente, considera este Tribunal, que no es de recibo lo manifestado por la recurrente cuando expresa, que la similitud deriva de una posición meramente subjetiva del registrador, ya que éste, a efecto, de verificar la existencia de semejanzas o diferencias entre los signos, se avoca como se indicó anteriormente a estudiar cada una de las marcas enfrentadas. En segundo término, resulta necesario señalar, que la apelante lleva razón cuando manifiesta que la marca

solicitada tuvo un expediente abierto, y que la misma caducó por su error, ello, por cuanto a folio uno del expediente se comprueba que efectivamente la marca de ganado solicitada por don Víctor Chavarría Vargas, quien actúa en representación de la empresa AGROPECUARIA CARVI CHAVARRÍA Y ALVARADO, fue inscrita bajo el expediente número 77.397, y la misma perteneció en un primer momento a él, venciendo el día 22 de octubre del 2002, siendo que la misma, tal y como lo afirma el citado apoderado caducó por su propio error, es decir, porque no solicitó la renovación de la marca de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Marcas de Ganado, responsabilidad que sólo puede ser imputada a su persona.

Finalmente, considera este Tribunal importante señalar, que el alegato mencionado en el aparte 3 tampoco es de recibo, pues resulta improcedente por parte del apelante alegar ahora que el Registro no esbozó razones para el rechazo de las marcas ya inscritas, estando en esa oportunidad debidamente inscrita la marca ahora solicitada, pues, dicho alegato debió hacerlo en el momento procesal oportuno, en el correspondiente expediente, no en este momento, cuando las marcas mencionadas en los hechos probados 1 y 2 se encuentran inscritas, siendo, que tanto el Registro como este Tribunal deben observar el principio de legalidad, y en el caso concreto, tenemos, que la marca solicitada a raíz del cotejo efectuado tanto por el Registro como por este Tribunal resulta similar a las ya inscritas, considerándose tal situación, un motivo relevante para impedir la inscripción del signo pretendido.

QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como resultado de lo señalado, este Tribunal concluye que el distintivo solicitado presenta una evidente semejanza con las marcas de ganado inscritas, 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 interpuesto por el señor Víctor Chavarría Vargas, en representación de la empresa AGROPECUARIA CARVI CHAVARRÍA Y ALVARADO S.A., en contra de la



resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las catorce horas del diez de octubre del año dos mil ocho, la cual en este acto se confirma.

SEXTO. 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, 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 Víctor Chavarría Vargas, en representación de la empresa AGROPECUARIA CARVI CHAVARRÍA Y ALVARADO S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las catorce horas del diez de octubre del año dos mil ocho, 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano

M.Sc. 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