

**Expediente N° 2008-0197-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca de ganado del signo (diseño)**

**Marcas de ganado**

**Ganadera Río Oro S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial**

**Expediente de origen N° 40477**

## ***VOTO N° 470-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las diez horas diez minutos del nueve de setiembre de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por la Doctora Liliana Alfaro Rojas, mayor, doctora en derecho, Abogada y Notaria Pública, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos noventa y nueve-ochocientos uno, en representación de la sociedad Ganadera Río Oro, Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno- cero veintidós mil ciento setenta-trece, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:30 horas del 4 de marzo de 2008.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de julio de 2007, el Ingeniero Manrique Alonso Guzmán presentó solicitud de inscripción de la marca de ganado



...para ser usado en animales o semovientes en el anca y cachetes derecho e izquierdo, que pastarán en Canaleta de Upala, Alajuela.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 8:30 horas del 4 de marzo de 2008, dispuso rechazar la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Contra la citada resolución, la Doctora Liliana Alfaro Rojas, en fecha 14 de marzo de 2008, presentó recurso de apelación contra lo resuelto.

**CUARTO.** 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 la Jueza Ortiz Mora; y**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de esta solicitud: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, se encuentra inscrita la marca de ganado



bajo el número de expediente 74365, propiedad de Orlando Jiménez Murillo, cédula de identidad número dos-doscientos treinta y cuatro-ochocientos cincuenta y seis, la cual se encuentra vigente hasta el 07 de febrero de 2015 (ver folio 117).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada, fundamentó su decisión en el numeral 2 párrafo segundo de la Ley de Marcas de Ganado, aduciendo la existencia de similitud gráfica entre el signo solicitado por la empresa Ganadera Río Oro S.A. y la inscrita a nombre del señor Orlando Jiménez Murillo.

Por su parte, la recurrente en su escrito de apelación aduce y fundamenta sus alegatos en faltas al procedimiento que invalidan el registro 74365, debiendo anularse éste e inscribirse el ahora solicitado.

**CUARTO.** Debe advertirse que el 16 de julio de 2007, cuando la empresa Ganadera Río Oro S.A. presentó la solicitud de inscripción de la marca de ganado que nos ocupa, esta

marca había vencido desde el 10 de marzo de 2007, según lo indica la certificación expedida por el mismo Registro de Marcas de Ganado que consta al folio 17 de este expediente; por lo que cualquier prioridad respecto a la renovación de su marca, había fenecido por el transcurso del tiempo. En este sentido el artículo 5° de la citada Ley de Marcas de Ganado es determinante al indicar lo siguiente: “*La propiedad de la marca o fierro dura quince años a partir de la fecha de su inscripción, **debiendo los interesados pedir su renovación antes del transcurso de ese término.** La renovación podrá hacerse indefinidamente y por períodos sucesivos de quince años...*” (Lo resaltado no es del original).

Conforme lo anterior, la marca de ganado una vez inscrita no es un derecho de propiedad imperecedero, sino que está regulado por norma especial (Ley No. 2247 que es la Ley de Marcas de Ganado de 1 de enero de 1959) la cual sujeta tal derecho a una renovación que se podrá realizar indefinidamente, es decir, sin límite de solicitudes por periodos sucesivos de 15 años, siendo que si no se cumple con tal formalidad, **el derecho caduca**; tal como sucedió en este asunto en cuanto a la marca de ganado originariamente tramitada en 1977 bajo el expediente 40477.

Es por ello que la solicitud de inscripción de la marca de ganado por parte del aquí apelante el día 16 de julio de 2007, se considera una nueva presentación, ya que la anterior inscripción caducó por el advenimiento del tiempo y la omisión de su renovación.

**QUINTO.** Es claro que la nueva solicitud de marca de ganado debe ser sometida al procedimiento normal de calificación como si nunca hubiere estado inscrita (consecuencia directa de haber dejado transcurrir el término de caducidad del artículo 5 antes transcrito), siendo que en este caso, el Registrador asumiendo su labor de calificación, enfrenta la nueva solicitud a la existencia de una marca de ganado similar inscrita a favor de un tercero

y como consecuencia de ese cotejo, encuentra similitud entre ambas, concluyendo en el rechazo de la solicitada.

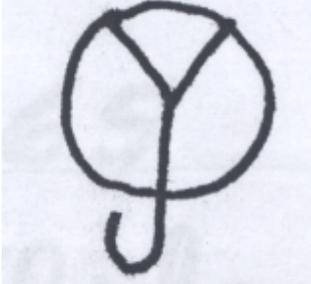
No obstante, este Tribunal al comparar ambas marcas de ganado no comparte el criterio esbozado por el Registro en la resolución apelada, dado que en aplicación del artículo 2º párrafo segundo de la Ley de Marcas de Ganado, No. 2247, de 22 de abril de 1959, no se encuentra un grado de similitud que genere confusión entre ellas. Al efecto dicho numeral en lo que interesa expresa:

*“...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”*

En el mismo sentido, el numeral 6º, párrafo tercero dispone:

*“... 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)*

En el cotejo gráfico se puede apreciar perfectamente las diferencias entre la marca solicitada y la marca de ganado inscrita,

Marca de ganado inscrita	Marca de ganado solicitada
	

ambos diseños son lo suficientemente diferentes como para coexistir registralmente.

**SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Examinada que fue la marca de ganado solicitada con relación a la marca de ganado inscrita, este Tribunal llega a la conclusión que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al establecer que efectivamente existe similitud gráfica entre ambos distintivos, por lo que se declara con lugar el recurso de apelación presentado por la Doctora Liliana Alfaro Rojas, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:30 horas del 4 de marzo de 2008, la cual en este acto se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de registro de la marca de ganado solicitada, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere. En cuanto a la solicitud de nulidad de actuaciones y de inmovilización de la marca bajo el registro número 74365, por la forma en que se está resolviendo esta solicitud, resulta innecesario referirse a esas peticiones.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por la empresa Ganadera Río Oro S.A., contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:30 horas del 4 de marzo de 2008,

la cual en este acto se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de registro de la marca de ganado solicitada, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere. En cuanto a la solicitud de nulidad de actuaciones y de inmovilización de la marca bajo el registro número 74365, por la forma en que se está resolviendo esta solicitud, resulta innecesario referirse a esas peticiones. 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 lo de su cargo — **NOTIFÍQUESE.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

**DESCRIPTORES:**

- Marcas de ganado
- Plazo de protección de la marca de ganado
- Procedimiento de inscripción de la marca de ganado
- Solicitud de inscripción de la marca de ganado