



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0057-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Ganado

WILLIAM MAYORGA MORALES, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2013-770)

[Subcategoría: Marcas de Ganado]

VOTO No. 0481-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del diecinueve de junio de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **William Mayorga Morales**, mayor, agricultor, portador de la cédula de identidad número 6-102-405, vecino de Cóbano de Puntarenas, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciséis minutos con ocho segundos del nueve de diciembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el día 14 de mayo de 2013, el señor **William Mayorga Morales**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la renovación de la inscripción de la marca de ganado bajo registro número 36.139, la cual se encontraba caduca (v.f1): **(Diseño)**



MR

SEGUNDO. Por resolución dictada a las catorce horas, dieciséis minutos con ocho segundos del nueve de diciembre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió; **POR TANTO:** “[...] Se declara sin lugar la solicitud presentada. [...].”

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el señor **William Mayorga Morales**, en su condición personal, interpuso Recurso de Apelación mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de diciembre de 2013, contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, veintidós minutos con cincuenta y ocho segundos del diecisiete de diciembre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve: “[...] **Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo,** [...].”

QUINTO. 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, el siguiente:

- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, se encuentra inscrita la marca **40.694**, y vigente al 06 de julio de 2016, propiedad de **REIMUNDO ROSALES ACOSTA**.

Diseño: (v.f 04)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de ganado, presentada por el señor **William Mayorga Morales**, al determinar conforme el estudio y análisis realizado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto se comprueba que hay similitud con la marca inscrita bajo registro número 40.694, propiedad del señor Raimundo Rosales Acosta, lo cual podría causar confusión en los consumidores y siendo inminente el riesgo que podría causar al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando no solo el derecho de elección del consumidor, sino que además se estaría socavando el esfuerzo de los empresarios para distinguir sus signos marcarios, los cuales se



reconocen a través de su inscripción, por lo que con ello se transgrede el artículo 3 de la Ley de Marcas de Ganado, y el artículo 7 de su Reglamento.

Por su parte, el apelante en su escrito de agravios alega en términos generales que para el 05 de mayo del año 2013, solicitó la renovación de su marca de ganado, la cual tenía más de 100 años de estar en su familia, la cual su padre la heredo y lleva las iniciales de su nombre Jaime Mayorga Roman. Que debió haberla renovado desde el 11 de julio del 2002, pero por error no lo hizo. Indica que no es posible de después de todos estos años, me manifiesten que existe similitud con una marca que se inscribió en el 2001, sin que existiera oposición por parte del registrador por la similitud que aparentemente existía. Además, la marca del señor Raimundo Rosales Acosta es una N con una R entrelazada, y su marca es una J con una M y una R todas pegadas, la cual utiliza más letras y que al marcar el ganado se observa de otra manera y no como el registro lo tiene inscrito. Agrega que su marca de ganado es reconocida por toda la península de Nicoya, en virtud de que tiene más de 500 cabezas de ganado debidamente marcadas, las cuales por dicha situación no puede trasladar. Por lo anterior solicita se declare con lugar el recurso de apelación y sea aceptada su marca de ganado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Previo a emitir las consideraciones de fondo, es importante poner en conocimiento al recurrente de que el registro de marca de ganado número 36139 del cual fue titular, le operó el plazo de caducidad, tal y como de esa manera lo indicó el señor William Mayorga Morales, tanto en la solicitud de registro visible a folio 01 del expediente, como en el escrito de apelación (v.f 22), por lo que su derecho de haber renovado en tiempo su registro marcario ya había fenecido conforme de esa manera lo dispone el artículo 16 del Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado, el cual establece lo siguiente:

“[...] Plazo y renovación del registro. La vigencia del registro de una marca de ganado, será por el término de quince años, contados



desde la fecha de su inscripción. La marca podrá ser renovada indefinidamente por períodos sucesivos de quince años, contados desde la fecha del vencimiento precedente. El pedido de renovación solo podrá referirse a un registro y deberá presentarse dentro del plazo establecido por el artículo 5 de la Ley de Marcas de Ganado (Ley 2247). ” (Subrayado y negrita no corresponde al original)

En concordancia con el artículo 5 de la Ley de Marcas de Ganado N° 2247, que indica:

“[...] 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. [...]” (Subrayado y negrita no corresponde al original.)

Bajo la citada normativa jurídica, es claro que si la parte para el momento de la solicitud indicaba que su registro se encontraba caducó (v.f 01), era porque tenía pleno conocimiento que el plazo de renovación para ese momento ya había fenecido, por lo que no podría considerar este Órgano de alzada, que el proceso de marras corresponda, como lo ha pretendido el recurrente en su escrito de agravios, a una solicitud de renovación, razón por la cual se rechazan sus manifestaciones en este sentido.

Así las cosas, para cuando ingresa la solicitud a la corriente registral lo hace como si fuese una nueva propuesta, a la cual el operador jurídico le da el trámite respectivo conforme lo disponen los artículos 4, 5 y 6 del Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado, N° 36471-JP, a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y fondo que establecen los citados numerales. En caso de advertirse alguna objeción en ese sentido, deberá proceder a advertir al interesado a efectos de que este subsane, aclare o modifique su



solicitud, en el sentido prevenido y conforme de esa manera lo dispone el artículo 6 que en lo de interés dispone;

“[...] En caso que la marca no sea clara, precisa y distinta de las ya registradas, se notificará al solicitante, indicándole, las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de diez días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que se refiera a las observaciones señaladas. Transcurrido el plazo señalado, sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, la Oficina Central de Marcas de Ganado, estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada. [...]” (Resaltado no corresponde al original).

En este sentido, al detectar la oficina de Marcas de Ganado la existencia de un signo marcario inscrito bajo los registro número **40694** el cual es semejante al solicitado, procede mediante el auto de las catorce horas, treinta y siete minutos con veinte segundos del trece de junio de dos mil trece y notificada para el 17 de junio de 2013, a prevenir al solicitante de las objeciones de fondo que impiden acceder al registro, con el fin de que este se pronuncie respecto a ello (v.f 05 y 06). No obstante, tal y como se desprende del expediente de marras el solicitante no se pronunció con respecto a ello.

En este sentido, queda claro ante esta Instancia Administrativa que la Oficina de Marcas de Ganado del Registro de la Propiedad Industrial, procedió conforme a la solicitud de registro de la marca de ganado presentada por el señor William Mayorga Morales visible a folio 01 del expediente, y es conforme a ello que se pronuncie en la resolución que ahora se impugna.



Bajo esta perspectiva, es de mérito indicar en este sentido que la Ley de Marcas de Ganado, pretenden satisfacer 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, facilitando la determinación de la eventual responsabilidad contractual o extracontractual del dueño del hato.

De acuerdo con 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.

Esta comparación o confrontación entre las marcas de ganado, se realiza a través de una clase de *cotejo marcario*, destinado a dilucidar si entre una y otra u otras marcas se presenta alguna suerte de confusión que haga peligrar su coexistencia pacífica en el territorio y el mercado nacional. Para ello hay que tener a la vista el artículo 2º párrafo segundo de la Ley de Marcas, en concatenación con el ordinal 6º párrafo segundo de la citada Ley, según los cuales toda marca de ganado ***“[...] debe ser clara, precisa y distinta de las ya registradas [...]”*** Por lo que en caso de duda en cuanto a las semejanza, se preferirá la marca inscrita a la que se pretende inscribir y en todo caso se rechazará la inscripción si existiere anteriormente otra igual o con una semejanza que pudiere traer confusión.

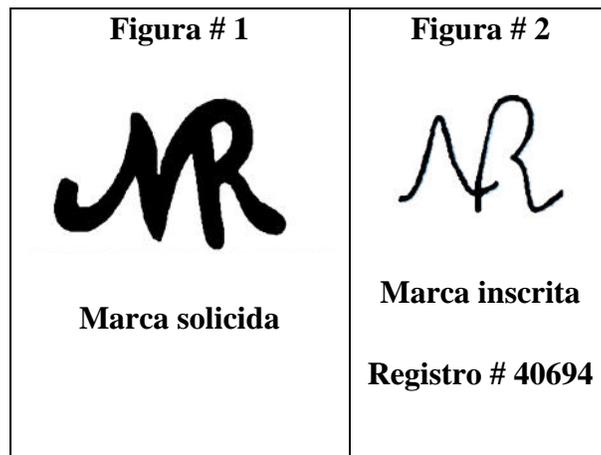
En este sentido, el Operador del Derecho debe de realizar un cotejo marcario basándose para ello en lo que dispone el numeral 6 de la Ley de Marcas de Ganado, anteriormente citado, mediante el cual estudia las delineaciones de una y otras marcas, como la vertida dentro del presente caso, para con ello determinar si la marca de ganado solicitada guarda similitud con marcas ya inscritas, verificando la existencia o no de semejanzas o diferencias



entre tales signos. En caso de encontrar similitudes entre estos que traer confusión, debe proceder a su rechazo, con el objetivo de impedir que se produzca error o confusión entre los signos y con ello brindar una seguridad preventiva a sus titulares.

Para el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de ganado que interesa al apelante, al determinarse que existe similitud en relación con la que se encuentra inscrita, en vista de que a nivel gráfico las denominaciones contienen gran similitud dentro de su estructura gráfica, dado que tal y como se desprende de los diseños, el elemento central se percibe como una N y R entrelazadas.

Partiendo de las citadas consideraciones, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, resultaría improcedente la coexistencia registral de la marca que se solicita con la ya inscrita, bastando para ello tenerlas a la vista:



Como se evidencia de las reproducciones que anteceden, el diseño o elemento gráfico tanto del fierro solicitado como del inscrito, están conformados de manera similar y se perciben como se indicó líneas arriba conformados por las letras “N” y “R” entrelazadas. La única diferencia que se presentan ante el espectador radica en el grosor del trazo y posición que une las figuras, por lo que para este Órgano de alzada tal característica es insuficiente para

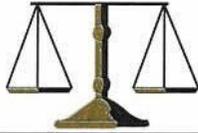


evitar un riesgo de confusión con el registro inscrito N° 40694 y en razón de ello las **marcas de ganado en pugna tendrían una palpable semejanza u apariencia a nivel visual que pueden generar un riesgo de confusión.** Máxime, si se toma en consideración que ciertas características pueden variar a la 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 las líneas que unen los diseños, por lo que, con la inscripción del signo solicitado, se podría inducir a error o confusión sobre el verdadero titular, criterio que fue externado por la oficina de Marcas de Ganado del Registro de la Propiedad Industrial y que comparte esta Instancia Administrativa.

Ahora bien, pese a que el solicitante indica en su escrito de agravios que su solicitud se encuentra conformada por más letras, sea, por la “J, M y R” todas unidas, ello no le proporciona la distintividad requerida para poder coexistir registralmente, en virtud de que una vez analizados los signos cotejados ambos contienen semejanza tan palpables que impiden su coexistencia registral, por ende, procede su rechazo, el consumidor a simple vista vera una N unida a una R.

Por otra parte, en cuanto al extremo indicado por el recurrente de que el signo marcario inscrito en el 2001 propiedad del señor Raimundo Rosales Acosta, se inscribió sin ninguna oposición por parte del registrado, se debe advertir, que dentro del procedimiento de inscripción el calificador en ejercicio de su competencia se encuentra facultado para verificar aspectos de forma y fondo contenidas en la solicitud, como además de realizar un análisis de los signos que se encuentre dentro de la información registral y en caso de ser necesario, deberá prevenir a las partes sus objeciones a efectos de que se proceda con su subsanación.

No obstante, esta actividad registral no es infalible y puede ocurrir como en el caso de análisis, que se autorizara por parte de un registrador la inscripción de otro signo marcario



que se contrapone al inscrito en perjuicio de su titular. Sin embargo, debe tener en cuenta el apelante, que para que se conceda un signo marcario, previo se debe publicitar su solicitud y es allí donde cualquier perjudicado con ese trámite pueda ejercer el acto de oposición correspondiente según lo indican los artículos 9, 10 y 11 del Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado. En atención a ello, no son procedentes sus manifestaciones en ese sentido dado que carecen de interés actual, toda vez que el registro al que se refiere ya ha caducado de pleno derecho.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que el distintivo solicitado presenta una evidente similitud con la marca de ganado No. 40694 inscrita, y en consecuencia se induciría a riesgo de error o confusión al consumidor, situación que impide su coexistencia registral conforme a la Ley de repetida cita y a los razonamientos expuestos, por lo tanto se procede a declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la resolución venida en alzada, en todos sus extremos, toda vez que el derecho de prelación que hubiera tenido el solicitante caduco y estamos ante una nueva solicitud de registro que debe cumplir con todos los requisitos de Ley.

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, 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 **William Mayorga Morales**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciséis minutos con ocho segundos del nueve de diciembre de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, por lo que se procede con el rechazo de la solicitud de la marca de ganado seguida bajo el expediente No. 2013-770. 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora.