



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1128-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de ganado “  ”

Manuel Ángel Fernández Villegas, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 83813)

Marcas de ganado

VOTO No.518 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del tres de octubre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el señor **Manuel Ángel Fernández Villegas**, mayor, de edad, casado dos veces, comerciante, costarricense, vecino de la ciudad de Puntarenas, Distrito once, Cóbano, Cantón Central, Puntarenas, Río Negro, Cubano, trescientos metros al oeste del Cruce a Malpaís, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las catorce horas con treinta minutos del veinte de abril de dos mil dos.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el diez de agosto de dos mil nueve, el señor **Manuel Ángel Ceciliano Quirós**, en su condición personal, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la siguiente marca de ganado:





SEGUNDO. Que por resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina Marcas de Ganado a las catorce horas, treinta minutos, del veinte de abril de dos mil diez, 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 negrita es del original).

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina Marcas de Ganado, el cinco de mayo de dos mil diez, el señor **MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ VILLEGAS**, de calidades dicha al inicio, presentó recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las ocho horas, veinte minutos del once de mayo de dos mil diez, rechazó el recurso de revocatoria por haberse presentado en forma extemporánea y admitió el recurso de apelación, y habiéndosele conferido por parte de este Tribunal la audiencia de ley, 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, o a la validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta la Jueza Mora Cordero; 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



probados los siguientes:

- 1) Que en la Oficina de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial, bajo el Expediente N° **104.341**, se encuentra inscrita a nombre de **JOSÉ MARÍA FUENTES GARCÍA**, mayor, casado una vez, educador, con domicilio en Guanacaste, Liberia, 300 metros norte de la Pulpería La Galaxia, Barrio Capulin, y con vigencia hasta el 10 de noviembre de 2019, la marca que sirvió de fundamento para el rechazo del signo solicitado por el señor **Manuel Ángel Fernández Villegas**, la misma presenta este diseño:

- 2) Que en la Oficina de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial, bajo el Expediente N° **67.932**, se encuentra inscrita a nombre de **MARVIN FISHMAN ZONZINSKI**, mayor, casado una vez, ingeniero, con domicilio en San José, Pavas, y con vigencia hasta el 19 de junio de 2017, la marca que sirvió de fundamento para el rechazo del signo solicitado por el señor **Manuel Ángel Fernández Villegas**, la misma presenta este diseño:

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 2 párrafo segundo y el numeral 6, párrafo tercero de la Ley de Marcas de Ganado N° 2247 de 5 de agosto de 1958, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de ganado, presentada por el señor **Manuel Ángel Fernández Villegas**, por considerar que existe gran similitud entre todos los distintivos, ya que en todos los casos se aprecian las letras **M y F** entrelazadas, y al ser este el elemento base de los tres diseños puede crear confusión a simple vista, contrario a lo alegado por el solicitante, ya que las variantes o diferencias que presenta el diseño solicitado en relación a los diseños inscritos no son suficientes como para darle la distinción necesaria para que esta resulte inconfundible.

Por su parte el recurrente, en su escrito de apelación y expresión de agravios manifiesta su inconformidad con lo resuelto por el Registro en la resolución impugnada, ello, por cuanto del análisis gráfico y del diseño de los signos se nota que si bien es cierto contienen las letras M Y F, todos presentan variantes que resultan inconfundibles. La marca perteneciente al expediente número 104.341 está compuesta por tres letras la J, la letra M y la letra F, todas entrelazadas haciendo alusión al nombre de su titular el señor José María Fuentes García, mientras que la marca que se pretende inscribir está formada únicamente por dos letras la M y la F, letras que se encuentran dentro de un octágono que para nada se parece o se asemeja a un círculo, se observan sus ocho lados, mientras que la inscrita no está rodeada por ninguna figura, dicho octágono es una gran diferencia. En cuanto a la del expediente 67.932 corresponde al señor Marvin Fisham Zonzinski, esta se encuentra compuesta por dos letras M y la F al igual que la pretendida inscribir donde la letra M cuenta en su lado izquierdo con una línea horizontal que casi se une con la letra F formando la letra L denotando en apariencia las iniciales del nombre y primer apellido de sus titulares. Es decir las tres presentan un elemento en común las letras M y F, pero gráficamente son distintas, así, se quiera hacer ver que son parecidas o semejantes, la vista no engaña, una se encuentra en un octágono claramente visible, las otras



se encuentran libres en sus alrededores, el tipo de letra, el formato utilizado en las tres son claramente diferentes, sus formas en cuanto a la M son realmente distintas por una parte una J y una M unidas en su extremo izquierdo, otra una L y una M, y la solicitada una M y una F.

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

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 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 a los distintivos inscritos a favor de un tercero, por lo cual se rechazó la gestión, pues la coexistencia de tales distintivos, según consideró el a-quo, *“En el caso en concreto se determina que existe gran similitud entre los distintivos, nótese que en todos los casos se aprecia un diseño similar a la letra M como base del diseño (...) lo cual de aceptarse la solicitud podría inducir a error sobre el verdadero titular (...) si la marca solicitada puede, subjetivamente, traer a confusión por su semejanza con otra, deberá ser rechazada; razones por las cuales la solicitud debe declararse sin lugar”*, lo cual no comparte este Tribunal por las razones que se expondrán a continuación.

Ha de tenerse presente que el Registro realizó el cotejo del signo solicitado e inscritos a la luz del numeral 6 párrafo tercero de la Ley de Marcas de Ganado N° 2247, vigente al momento de haberse dictado la resolución final aquí recurrida, al establecer: *“ (...) Recibida por el Registro Central de 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 destacado en negrita y subrayado no es del original), situación actualmente regulada 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 que, resulta procedente la coexistencia registral de la marca solicitada con las ya inscritas, bastando para ello, tenerlas a la vista:

Figura # 1	Figura # 2	Figura # 3
 <p data-bbox="326 1423 509 1451">Marca solicitada</p>	 <p data-bbox="773 1331 951 1388">104.341 Marca inscrita</p>	 <p data-bbox="1162 1331 1341 1388">67.932 Marca inscrita</p>

Siendo prácticamente diferentes en la forma y en sus trazos, ocasionando visualmente un aspecto disímil.

Nótese, que entre las marca inscritas, registro número 104.341 y registro número 67.932, y la solicitada, se presentan desemejanzas, ya que los diseños gráficos de la figura 2 y 3 contemplado en el cuadro comparativo supra, están formados por la letra “M” y la letra “F”,



donde en cada una de ellas, por su orden, en la figura # 2, registro número 104.341, su diseño lo componen tres letras, la letra “J”, “M” y “F”, al lado izquierdo de la letra “M” destaca la letra “J”, la cual se une con la letra “M”, y la letra “F”, la figura número 3, correspondiente al registro número 67,932, está formada por la letra “L”, “M” y una “F”, donde la letra “M” en su parte izquierda está constituida por una línea vertical y una horizontal que al unificarse crean la letra “L”, que se enlaza con las letras “M y ”F”, mientras, que la marca que se intenta inscribir, figura número 1 del cuadro indicado, se conforma de la letra “M” y una “F”, ambas letras están ubicadas dentro de la figura geométrica de un octágono (Ver folio 4 y 81 al 82), siendo, este elemento, el que la hace diferente de las dos inscritas, de tal manera, que en el caso bajo estudio no existe similitud y riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, que es lo que pretende evitar la Ley de Marcas de Ganado y su Reglamento, y lo que este Tribunal debe tutelar.

Al no existir similitud entre los signos referidos, ello, representa un motivo suficiente para proceder a declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Manuel Ángel Fernández Villegas**, en su condición personal, en contra de la resolución final recurrida, la que en este acto se revoca. Por lo que considera esta Instancia que los argumentos esgrimidos por el solicitante y recurrente son de recibo.

QUINTO. 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 N° 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 de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Manuel Ángel Fernández Villegas**, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado a las catorce horas, treinta minutos del veinte de abril de dos mil diez, la que en este acto se revoca. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE GANADO.

TE. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE LAMARCA DE GANADO

TG. REGISTRO DE MARCAS DE GANADO

TMR. 00.72.23



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO
