



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0457-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Ganado

Registro de la Propiedad Industrial, (expediente de origen N° 381)

Hans Erick Jara Salas, Apelante

Marcas de ganado

VOTO N° 535-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del cuatro de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Hans Erick Jara Salas**, mayor, casado una vez, vecina de Bijagua de Upala, Alajuela, Agricultor, titular de la cédula de identidad número dos-cero trescientos cincuenta y seis- cero doscientos ochenta y uno, en su carácter personal, en contra la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las diez horas con treinta y cinco minutos del trece de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de agosto de 2007, la señora María Gabriela Arrea Brenes presentó solicitud de inscripción de la marca de ganado:



... para ser usada en animales o semovientes en el anca derecha, que pastarán en el Distrito



Cuatro Bijagua, del Cantón Trece Upala, de la Provincia de Alajuela.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, mediante la resolución dictada a las diez horas con treinta y cinco del trece de mayo de dos mil diez, dispuso rechazar la inscripción solicitada.

TERCERO. Que contra la citada resolución, el señor Hans Erick Jara Salas, en fecha veintiuno de mayo de dos mil diez, presentó recurso de apelación que en esta instancia se conoce.

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 Mora Cordero; 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 registro 104903, propiedad del señor Farid Zumbado Rosales, titular de la



cédula de identidad número 5-0100-0677, la cual se encuentra vigente hasta el 09 de diciembre del año 2019 (ver folio 57).

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

TERCERO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, en la resolución impugnada, fundamentó su decisión en los artículos 2 párrafo segundo y 6 párrafo tercero de la Ley de Marcas de Ganado, No. 2247, aduciendo la existencia de similitud gráfica entre el signo solicitado por el señor Hans Erick Jara Salas y la inscrita a nombre del señor Farid Zumbado Rosales.

Por su parte, la recurrente en su escrito de apelación aduce los siguientes alegatos:

“(...) 1-La marca correspondiente al Expediente 381, consiste en tres líneas delgadas onduladas en forma horizontal que asemeja una bandera con un espacio amplio entre las tres líneas.

2-La marca inscrita en el Expediente 104903, consiste en tres líneas rectas en forma horizontal con un grueso mucho mayor que la otra marca, teniendo al final de las tres líneas por ambos lados la mitad de un semicírculo, dando la idea de una portón o cerca. Cabe resaltar que al marcarse el ganado con la marca ya inscrita, el semicírculo indicado que le da a la marca una forma propia de cerca o portón, es imposible que desaparezca del cuero del animal, pues dicho signo está integrado por líneas lo suficientemente gruesas que impiden su borrado o desaparición, eliminándose totalmente la posibilidad de confusión con la marca de la que gestiono su inscripción a mi nombre. (...)”



CUARTO. 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 13 de mayo 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 I se establecen el objeto algunas definiciones relevantes y asimismo la figura de la prioridad, por su parte, 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.

Así las cosas la solicitud de marca de ganado que ahora nos ocupa, al ser sometida al procedimiento normal de calificación por parte del Registro, enfrenta a criterio del Registrador 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 **puddiere 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. La marca solicitada difiere de la inscrita, en el sentido expuesto en los alegatos de la recurrente, los cuales este Tribunal comparte y avala. Asimismo, y en virtud de la vigencia de la actual normativa, sea la Ley de Control de Ganado Bovino, prevención y sanción de su Robo, Hurto y Receptación, No. 8799, y el Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado, No. 2247, mediante el Decreto Ejecutivo No. 36471-JP, supracitadas, y en aplicación de lo que establece el artículo 7 de este último, es que este Tribunal se fundamenta para revocar la resolución que nos ocupa, ya que al cotejar las marcas enfrentadas se genera una marcada diferencia gráfica entre una y otra, y esta se la da el diseño de la marca inscrita que cierra con los semicírculos sosteniendo las líneas



horizontales y que se ubican a los lados de éstas. Esta diferencia permite en la piel del animal distinguir las marcas en disputa, y por consiguiente conocer a cuál ganadero pertenecen las mismas.

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 el señor Hans Erick Jara Salas en su carácter personal, contra la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las diez horas con treinta y cinco minutos del trece de mayo de dos mil diez, 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.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Hans Erick Jara Salas** en su carácter personal, contra la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las diez horas con treinta y cinco minutos del trece de mayo de dos mil diez, 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. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

- **Marcas de ganado**
- **Solicitud de inscripción de la marca de ganado**