



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0961-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de ganado “Diseño Especial”

Carlos Eduardo Peralta Moreno como Apoderado Especial del señor Néstor Roger Hidalgo Matarrita, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial

Marcas de Ganado

VOTO No. 569-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas con veinticinco minutos del doce de junio de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Eduardo Peralta Moreno**, mayor, Abogado, titular de la cédula de identidad No. 5-0137-1423, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial del señor **Néstor Roger Hidalgo Matarrita**, mayor, casado, Agricultor, titular de la cédula de identidad número 5-0117-3707, vecino de Guanacaste, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado a las nueve horas con ocho minutos del catorce de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de junio de dos mil once, el señor **Néstor Roger Hidalgo Matarrita**, de calidades antes indicadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de ganado “Diseño Especial” inserto:





para marcar los semovientes en el anca derecha, y declara que los animales pastan en la Provincia de Guanacaste, en el Cantón de Santa Cruz, Distrito Santa Cruz.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado mediante la resolución dictada a las nueve horas con ocho minutos del catorce de octubre de dos mil once, 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), Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado (RLMG) número 36471-J del 16 de noviembre del dos mil diez, SE RESUELVE: Se declara sin lugar la solicitud presentada. (...)*”.

TERCERO. Que el Licenciado Carlos Eduardo Peralta Moreno, de calidades y en su condición señalada, en fecha veinticuatro de octubre de dos mil once, presentó Recurso de Apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, expresando sus 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, 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en la Oficina de Marcas de Ganado del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita



bajo el expediente números **40.477** a nombre de la empresa **GANADERA RIO ORO S.A.**, vigente hasta el día 24 de marzo del año 2024, marca de ganado que sirvió como fundamento para el rechazo de la marca solicitada por el apelante (ver folios 96 y 97). Por otra parte, no se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 2º párrafo segundo de la Ley de Marcas de Ganado No. 2247 de 05 de agosto de 1958 y el artículo 6 de su Reglamento, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de ganado, presentada por el señor Néstor Roger Hidalgo Matarrita, por considerar que ambas marcas están compuestas por el diseño de un círculo con un elemento figurativo en la parte interna o un círculo con una letra en la parte interna y al compararlas se puede determinar que no hay diferencia entre los signos, existiendo más similitudes que diferencias entre ambos signos, denotándose la ausencia del elemento de distintividad que debe contener un signo marcario, lo que podría causar confusión en el consumidor por la identidad gráfica en ambos signos.

Por su parte, el recurrente, en su escrito de apelación manifiesta que en cuanto a la similitud gráfica objetada por el Registrador entre los signos enfrentados, debe notarse que no puede haber confusión toda vez que cada una de ellas tiene características puntualmente distintivas, en la marca inscrita se observa las líneas finas fuera del círculo aproximadamente un centímetro, mientras que en la de su representada las tres líneas contenidas dentro del círculo son anchas al inicio y terminan en sus extremos delgadas y no salen del círculo, además la marca del señor Hidalgo Matarrita por antigüedad tiene mejor derecho ya que fue inscrita desde el 2 de octubre del año 1965, por mientras que la de Ganadera Río Oro S.A. fue inscrita desde el 24 de febrero de 1977.



TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA NORMATIVA APLICABLE Y LA 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 el artículo 2° de la Ley citada.

Asimismo, con la 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 ésta, además de disponer los sistemas de identificación, así como determinar las tarifas que se implementarán para los diferentes movimientos registrales de este tipo de marca, 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, 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 lo siguiente:



*“Artículo 7º—**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.”*

En el presente caso, el Registro enfrenta la nueva solicitud a la existencia de una marca de ganado similar inscrita a favor de un tercero, por lo cual se rechazó la gestión, pues la coexistencia de tales distintivos, según consideró el a-quo, *“(…) se puede determinar que existen más similitudes que diferencias entre ambos signos, es decir, se denota la ausencia del elemento de distintividad que debe contener un signo marcario, lo que podría causar confusión en el consumidor por la identidad gráfica en ambos signos. (...)”*, lo cual comparte este Tribunal. Ha de tenerse presente que lo que se pretende es evitar una posible confusión, como lo ordena el artículo 7º citado supra, de forma amplia.

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 Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 36471-JP, que ha establecido reglas claras para calificar la semejanza entre marcas solicitadas e inscritas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, resultaría improcedente la coexistencia registral de la marca solicitada con la ya inscrita.



De la imagen completa de cada uno de los diseños, derivan más semejanzas que diferencias,

MARCA INSCRITA:



MARCA SOLICITADA:



Siendo prácticamente idénticas en la forma y en sus trazos curvos y lineales en la misma disposición, con una terminación igual en cada una de ellas, ocasionando visualmente un aspecto muy similar.

Entre la marca inscrita, registro No. 40.477 y la solicitada, considera este Tribunal, se presenta un grado de similitud que deja una impresión de identidad en ambos signos, ya que, las coincidencias que se determinan dan como resultado diseños gráficos que no logran la suficiente diferenciación, lo cual podría generar confusión en su uso normal, siendo esta situación lo que la “Ley de Marcas de Ganado, No. 2247 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 36471-JP, pretenden evitar.

Al concluirse que la marca de ganado solicitada, presenta una evidente semejanza con la marca inscrita bajo el registro número 40.477, propiedad de la empresa Ganadera Río Oro S.A., siendo que conforme a la Ley de Marcas de Ganado, No. 2247 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 36471-JP, representa un motivo suficiente para que el Registro no autorice su inscripción, por lo que los agravios formulados por el apelante en su escrito de impugnación no pueden ser de recibo.



Es claro conforme a todo lo anteriormente expuesto, que las disposiciones normativas doctrinales y jurisprudenciales se orientan a evitar una posible confusión de signos marcarios que induzcan a error, al punto de que en caso de duda en cuanto a la semejanza, se preferirá la marca inscrita sobre la que pretende inscribir.

Por todo lo expuesto, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Carlos Eduardo Peralta Moreno**, en su condición de Apoderado Especial del señor **Néstor Roger Hidalgo Matarrita**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado a las nueve horas con ocho minutos del catorce de octubre del año dos mil once, la cual debe confirmarse.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 Licenciado **Carlos Eduardo Peralta Moreno**, en su condición de Apoderado Especial del señor **Néstor Roger Hidalgo Matarrita**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado a las nueve horas con ocho minutos del catorce de octubre del año dos mil once, la cual se confirma, denegándose la inscripción de la marca solicitada. 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

DESCRIPTOR

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE GANADO

TE: PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE GANADO

TG: REGISTRO DE MARCAS DE GANADO

TMR: 00.72.33