



**Expediente No. 2012-1184-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de Marca de Ganado**

**SIXTO VILLAGRA VILLAGRA, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2012-1240)**

**[Subcategoría: Marcas de Ganado]**

## ***VOTO No. 0608-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de mayo de dos mil trece.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Sixto Villagra Villagra**, mayor, Agricultor, portador de la cédula de identidad número 5-045-780, vecino de Cañas Dulces, Liberia, Guanacaste, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y siete minutos con cuatro segundos del ocho de noviembre de dos mil doce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el día 20 de agosto de 2012, el señor **Sixto Villagra Villagra**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de ganado: (Diseño)





**SEGUNDO.** Que por resolución dictada a las once horas, cuarenta y siete minutos con cuatro segundos del ocho de noviembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió; **POR TANTO:** “(...) *Se declara sin lugar la solicitud presentada.* (...)”

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de noviembre de 2012, el señor **Sixto Villagra Villagra**, en su condición personal, interpuso Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, contra la resolución antes referida ante el Tribunal de alzada.

**CUARTO.** 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:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado se encuentra inscrita la marca bajo el expediente 3094-**2010**, vigente hasta el 16 de junio de 2023, propiedad de **ARMANDO VICTOR JUAREZ JUAREZ**.

Diseño: (v.f 58)



Ƨ

2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado se encuentra inscrita la marca bajo el expediente **46158-2010**, vigente hasta el 18 de febrero de 2026, propiedad de **ANTONIO VALERÍN CHAVARRIA**.

Diseño: (v.f 59)

Ƨ

3. Que la marca de Ganado, registro número 47865, vigente hasta el 06 de enero de 2012, a nombre del señor **SIXTO VILLAGRA VILLAGRA**, se encuentra **CADUCA**.

**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 **Sixto Villagra Villagra**, al determinar conforme el estudio y análisis realizado que corresponde a una marca inadmisibile por derechos de terceros, por cuanto se comprueba que hay similitud con las marca inscritas, lo cual podría causar confusión en los consumidores y siendo inminente el riesgo de confusión que podría causar en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios para distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, en razón de ello transgrede el artículo 2, párrafo 1 de la Ley de Marcas de Ganado.



Por su parte, el apelante en su escrito de agravios alega en términos generales que ya hubo en el pasado una resolución, ante una situación similar la cual se acogió a su favor en 1996. Concluye que si para ese momento se le permitió tener la misma marca que ahora solicitó bajo el número de registro 47865, la cual es anterior al registro 3094; en igual sentido debe acogerse el presente recurso. Por otra parte, indica que no se le puede denegar su solicitud, no sólo por el hecho de tener ese registro por más de 40 años, sino también porque fue su marca inscrita antes de que se inscribieran los registros números 3094 y 46158, por lo que no comprende que se le deniegue la marca que solicito renovar, por otras que se inscribieron cuando estaba vigente la suya, sin alegarse entonces que tenían parecido a la que estaba inscrita a su nombre, por lo que no puede ahora decirse lo contrario. Por las razones anteriormente expuestas la parte solicita se acepte la marca especial de ganado que ha tenido a su nombre por más de 40 años, bajo registro número 47865.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Previo a dar nuestras consideraciones de fondo, es importante poner en conocimiento al recurrente de que el registro de marca de ganado número 47865 del cual era titular, le opero la caducidad en fecha 06 de enero de 2012, tal y como de esa manera lo externo en su escrito de apelación a folio 22 del expediente el señor Villagra Villagra, por lo que para ese momento su derecho de haber renovado su solicitud ya había fenecido a la luz de lo que dispone el artículo 16 del Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado, el cual establece la 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). ”*

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 ya habían transcurrido más de siete meses para que la parte pudiera solicitar la renovación del signo marcario bajo registro No. 47865 del cual ostentaba su titularidad, en virtud de que como se indicó líneas arriba ya había operado sobradamente el plazo de caducidad del citado registro, 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, y en este sentido, sus manifestaciones no podrían ser acogidas. Hizo bien el registro en tratar esta solicitud como una nueva solicitud que debe cumplir con todos los requisitos de ley, incluyendo su cotejo con las marcas inscritas.

Obsérvese, que del expediente de marras se desprende que el trámite incoado por el señor Sixto Villagra Villagra, ante la oficina de marcas el 20 de agosto de 2012, corresponde a una solicitud de registro de marca de ganado (v.f 1), tramitado bajo el expediente número 2012-1240, ingresó a la corriente registral como una nueva solicitud, a la cual el calificador 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 y que en lo de interés indican:

***“Artículo 4º - Solicitud de registro.*** *La solicitud de registro de una marca será presentada ante la Oficina de Marcas de Ganado del Registro de Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente:*

- a) Nombre completo, calidades, y dirección exacta del solicitante.*
- b) En caso de personas jurídicas: indicar razón, domicilio social, nombre completo del representante legal, su domicilio exacto y facultades con las que actúa.*
- c) La marca o fierro cuyo registro se solicite o bien, la indicación expresa que se le asigne una marca de oficio.*
- d) Indicación del lugar específico, donde el propietario de la marca de ganado, tiene ubicado al o los semoviente (s), señalando provincia, cantón, distrito y otras señas.*
- e) Indicar apartado postal, fax o domicilio para recibir notificaciones, o cualquier otra comunicación por medio electrónico expresamente autorizado por el Registro.*
- f) El comprobante de pago de la tarifa establecida.*
- g) Autenticación de Abogado, de la firma del solicitante.*

*Los solicitantes podrán gestionar, ante la Oficina de Marcas de Ganado, por sí mismos, con el auxilio de un abogado, o bien, por medio de mandatario.*

*Cuando el abogado o el mandatario, realice gestiones deberá presentar simple carta autenticada por un abogado, conforme el artículo 283 de la Ley General de la Administración Pública.*

***Artículo 5º- Examen de forma.*** *La Oficina de Marcas de Ganado, examinará si la solicitud cumple lo dispuesto por el artículo 4º de este Reglamento. De*



*no haberse cumplido alguno de los requisitos establecidos por este Reglamento, se notificará al solicitante, para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud, en caso de no atender la notificación. (Resaltado no corresponde al original)*

Siendo que la solicitud de registro no cumplía a cabalidad con los citados requisitos el Registro de la Propiedad Industrial, procedió a realizar el llamado al solicitante Sr. Sixto Villagra Villagra, mediante el auto de las once horas, treinta y siete minutos con treinta y siete segundos del veintitrés de agosto de dos mil doce y debidamente notificada, a efectos de que se proceda: ***“(...) Aportar entero de timbres por la suma de \$70 (dólares estadounidenses) o se equivalente de colones según el cambio oficial (artículo 4 inciso f y artículo 20 del Reglamento de la Ley de marcas de Ganado (RLMG). Indicar lugar específico de la finca donde pastan los animales: Distrito, Cantón, Provincia y otras señas. (art 4 inciso d RLMG) Falto otras señas. (...).”*** La cual se encuentra visible a folio 03 del expediente, quien procede a subsana sus omisiones mediante escrito presentado en fecha 07 de septiembre de 2012 (v.f 7 ).

Ahora bien, subsanados los defectos formales contenidos en la solicitud de registro el Registrador, procede al análisis de fondo conforme la aplicación del artículo 6 del citado cuerpo normativo, que dispone:

***“Artículo 6º- Examen de fondo. En el caso de las solicitudes de diseños especiales, la Oficina Central de Marcas de Ganado del Registro de Propiedad Industrial examinará si la marca cumple con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Marcas de Ganado ( Ley N° 2247). 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)*

Al detectar la oficina de Marcas de Ganado la existencia de signos marcarios inscritos bajo los registros números 3094 y 46158 que son semejantes al solicitado, procede mediante el auto de las catorce horas, treinta y cuatro minutos con cincuenta y tres segundos del dieciséis de octubre del dos mil doce, a prevenir al solicitante las objeciones de fondo que impiden acceder al registro, con el fin de que este se pronuncie respecto a ello (v.f 10 y 11).

Obsérvese, que tal y como se desprende del expediente en estudio el mismo corresponde a una solicitud, y no como un trámite de renovación como lo pretende el recurrente en sus agravios, dado que este procedimiento de renovación a la luz de lo que dispone el artículo 17 del Reglamento a la Ley, indica: “(...) **Requisitos de renovación de un registro. Cumplido lo dispuesto por el artículo 4º de este Reglamento, la solicitud de renovación presentada ante la Oficina Central de Marcas de Ganado, deberá contener la indicación del registro de la marca de ganado a renovar. Una vez cumplidos los requisitos previstos por el presente artículo, la Oficina Central de Marcas de Ganado, inscribirá la renovación sin más trámite y el Registro de la Propiedad Industrial, emitirá el certificado correspondiente. La renovación no será objeto de examen de fondo ni de publicación.** (Negrita no corresponde al original)

Bajo esta perspectiva, 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 Sixto Villagra Villagra (v.f 1 y 2) y de esa manera fue que se pronuncio en la resolución que ahora se impugna.

Aunado a ello, es de merito indicar en este sentido que la Ley de Marcas de Ganado, pretenden satisfacer dos propósitos: **1º**, se busca proteger al propietario del hatu distinguido con el signo, para que la integridad de su patrimonio constituido con el ganado no se vea perjudicado fácilmente por el cuatrерismo; y **2º**, se busca proteger a terceros, facilitando la determinación de la eventual responsabilidad contractual o extracontractual del dueño del hatu.

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 y, por ende, subjetiva.

Para proceder a esa comparación o confrontación entre las marcas de ganado, esto es, 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, hay que tener a la vista, el artículo 2º párrafo segundo de la Ley de Marcas, y también el ordinal 6º párrafo tercero de la citada Ley, según los cuales toda marca de ganado “... *debe ser clara, precisa y distinta de las ya registradas*”; y “*En caso de duda en cuanto a la semejanza, se preferirá la marca inscrita a la que se pretende inscribir*”; y en todo caso que “...*se rechazará la inscripción si existiere anteriormente otra igual o con una semejanza que pudiere traer confusión*”. (Destacado en negrilla no es del texto original).




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, para lo cual en caso de encontrar similitudes entre estos 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 los que se encuentran inscritos, en vista de que a nivel gráfico las denominaciones contienen gran similitud dentro de su estructura grafica, dado que tal y como se desprende de los diseños el elemento central se percibe como una J invertida con una línea encima y otra al lado izquierdo, ambas paralelas que asemejan una F invertida.

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 las ya inscritas, bastando para ello tenerlas a la vista:

<p><b>Figura # 1</b></p>  <p><b>Marca solicitada</b></p>	<p><b>Figura # 2</b></p>  <p><b>Marca inscrita</b> <b>Registro # 3094</b></p>	<p><b>Figura # 2</b></p>  <p><b>Marca inscrita</b> <b>Registro # 46158</b></p>
---	--	---



Como se evidencia de las reproducciones que anteceden, el diseño o elemento gráfico tanto del fierro solicitado como de los inscritos, están conformados como se indicó líneas arriba por las letras “F” y “J” invertidas, siendo que la única diferencia que se presentan ante el espectador, versa respecto del trazo y posición que une las figuras y una pequeña línea perpendicular que se agrega rematando la línea superior a ambos extremos y el elemento que forma la F invertida, por lo que para este Órgano de alzada es insuficiente para evitar un riesgo de confusión con el registro N° 3094 y en razón de ello las **marcas de ganado en pugna tendrían una palpable semejanza u apariencia a nivel visual.** 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 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.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que el distintivo solicitado presenta una evidente similitud con las marcas de ganado registro No. 3094 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 que procede 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 **Sixto Villagra Villagra**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y siete minutos con cuatro segundos del ocho de noviembre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, para el Registro, proceda con el rechazo de la solicitud de la marca de ganado seguida bajo el expediente No. 2012-1240. 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.**

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Zaida Alvarado Miranda*

*Guadalupe Ortiz Mora.*