



RESOLUCION DENIFITIVA

Expediente N°: 2009-1285-TRA-PI-349-10

Solicitud de Marca de Ganado  (DISEÑO ESPECIAL)

Sandra Murillo Murillo, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 36974)

[Subcategoría: Marcas de ganado]

VOTO N° 680-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y cinco minutos del treinta y uno de octubre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Sandra Murillo Murillo**, mayor, casado una vez, costarricense, vecina de San Francisco de Dos Ríos, Cantón Central, San José, titular de la cédula de identidad número cinco-ciento ochenta y tres-cero once, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cincuenta y cinco minutos del quince de abril de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante formulario presentado el cuatro de setiembre de dos mil nueve, la Licenciada **Sandra Murillo Murillo**, de calidades indicadas al inicio, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción a su favor, de la siguiente marca de ganado:





SEGUNDO. Que por resolución dictada a las siete horas, cincuenta y cinco minutos del quince de abril de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial 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 negrilla es del original).

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de abril de dos mil diez, la Licenciada **Sandra Murillo Murillo**, en su condición personal apeló la resolución referida, y por escrito presentado el quince de junio de dos mil diez, expuso 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, 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 Suárez Baltodano, 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 con tal carácter, los siguientes:



1. Que en la Oficina de Marcas de Ganado del Registro de la Propiedad Industrial, bajo el registro número **60220** se encuentra inscrita a nombre del señor **Hermán Martínez Barrientos** conocido como Germán, con cédula de identidad número cinco-cero noventa y cuatro-cero diecinueve con domicilio en Centro de Tilarán, Guanacaste, cincuenta metros al oeste del Banco Nacional vigencia hasta el 12 de setiembre de 2020 (ver folio 32), la marca de ganado que presenta este diseño:



2. Que en la Oficina de Marcas de Ganado del Registro de la Propiedad Industrial, bajo el registro número **108.554** se encuentra inscrita a nombre del señor **Mario Alberto Duarte Gómez**, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos once-mil doscientos treinta y cuatro, con domicilio en Centro de Tilarán, Guanacaste, cincuenta metros al oeste del Banco Nacional vigencia hasta el 1 de agosto de 2023 (ver folio 33), la marca de ganado que presenta este diseño:



SEGUNDO. SOBRE 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 feneamiento 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, por la coexistencia de tales distintivos, según consideró el a-quo, “(...) *Existe similitud entre (...) los distintivos, nótese la similitud entre el diseño solicitado y los diseños inscritos, en todos los casos se aprecia una línea horizontal que en uno de sus extremos tiene una línea vertical y del otro extremo sobresalen dos líneas (...) 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*”, posición que 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 artículo 2 párrafo segundo y artículo 6 párrafo tercero de la Ley de Creación de la Oficina Central de Marcas de Ganado N° 2247, este último 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 mediere 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.

TERCERO. EN CUANTO A LA JUSTIFICACIÓN JURÍDICA DE LA REGULACIÓN Y COTEJO DE LAS MARCAS DE GANADO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución impugnada rechazó la inscripción de la marca solicitada, por la preexistencia registral de la marca de ganado relacionada en el Considerando Primero de la presente resolución. Fundamentó su rechazo a la inscripción



de la marca de ganado solicitada, en el artículo 2 párrafo segundo y 6 párrafo tercero de la Ley de Creación de la Oficina Central de Marcas de Ganado, N° 2247 del 7 de agosto de 1958, llamada comúnmente “Ley de Marcas de Ganado”, y en el **Voto N° 146-2006** dictado por este Tribunal a las 9:30 horas del 19 de junio de 2006.

Tal como se sostuvo en el citado Voto, la resolución contiene un criterio que ha persistido incólume en las resoluciones subsiguientes dictadas por este Tribunal que han versado sobre este tema.

Es claro que con las *marcas de ganado* se satisfacen 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 cuatrero; 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 literalidad de 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 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 2 párrafo segundo de la Ley de Marcas, y también el ordinal 7 del Reglamento a esa Ley, en virtud de la derogatoria del numeral 6 de la Ley de Marcas, mencionado supra.






De tales disposiciones se obtienen las reglas elementales para el cotejo entre dos o más marcas de ganado:

- 1^a la marca solicitada debe ser clara, precisa y distinta de las ya registradas;
- 2^a las marcas se deben analizar conforme su percepción gráfica;
- 3^a se han de proteger las marcas ya inscritas respecto de las que sean solicitadas posteriormente, en virtud, que los elementos que se agreguen al signo pretendido no le otorga distintividad .

CUARTO. EN CUANTO AL COTEJO DE LA MARCA SOLICITADA (DISEÑO ESPECIAL) Y LAS MARCAS INSCRITAS (DISEÑO ESPECIAL) QUE CONSTAN EN EL HECHO PROBADO UNO Y DOS). En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca que interesa al apelante, pues sostuvo en el Considerando Tercero de la resolución venida en alzada, que existe similitud entre el diseño solicitado y los diseños inscritos, en todos los caso se observa una línea vertical y en el otro extremo dos líneas, hay que tomar en cuenta que con el paso del tiempo y el crecimiento del pelo del animal ciertos rasgos o características del diseño tienden a cambiar o desaparecer, por lo cual de aceptarse la solicitud podría inducir a error sobre el verdadero titular, fundamentándose para ello, en el Voto N° 146-2006 dictado por este Tribunal y en el artículo 2 de la Ley de Marcas de Ganado.

Partiendo de las consideraciones ya expuestas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, resultaría improcedente 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="326 800 509 827">Marca solicitada</p>	 <p data-bbox="818 753 899 781">60.220</p> <p data-bbox="769 846 948 873">Marca inscrita</p>	 <p data-bbox="1227 709 1325 737">108.554</p> <p data-bbox="1187 800 1365 827">Marca inscrita</p>

Como se evidencia de las reproducciones que anteceden, el diseño o elemento gráfico tanto del fierro solicitado como de los inscritos, están conformados por una línea horizontal que en uno de sus extremos tiene una línea vertical y del otro extremo sobresalen dos líneas, siendo, que la única diferencia que presentan ante el espectador, es que en la **figura 1** se observa que la línea vertical sobresale entre las dos líneas de los extremos. Como puede apreciarse desde un aspecto gráfico o visual, la marca solicitada es una combinación de las dos marcas inscritas, de ahí, que exista similitud entre los signos enfrentados.

Nótese que, descartándose esa desigualdad, que para este Tribunal es mínima, **ambas marcas de ganado tendrían una apariencia semejante**, lo cual es de suyo significativo por cuanto podría dar lugar, a algún riesgo de confusión, máxime si no se ignora que el proceso de envejecimiento del ganado, junto con las eventuales heridas menores a las que los animales están expuestos, puede dar lugar a ligeros, moderados o hasta incluso fuertes cambios de las marcas originales, pudiéndose correr el peligro de que más tarde, de manera sobreviniente, se presente una verdadera ***identidad*** entre ambas marcas que resulte imposible reconocer una de la otra, siendo toda esta situación, precisamente, lo que la Ley



de Marcas de Ganado pretende evitar, y lo que este Tribunal debe tutelar, por lo que no se comparte lo señalado por el apelante cuando señala que: “(...) *No es cierto que existe confusión entre la marca que pretende inscribir y las dos que se encuentran inscritas bajo los expedientes números 60.220 y 108.554 insisto en que no puede existir confusión en figuras que son totalmente diferentes (...)*”.

QUINTO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS ESGRIMIDOS POR EL RECURRENTE. Tanto en el escrito de interposición de la apelación (visible a folios 65 a 66), como en lo expresado en escritos de expresión de agravios, presentados ante este Tribunal el día 15 de junio de 2010 (visibles a folios 82 y 83 respectivamente), el apelante alegó: **1)** Al tratarse de un asunto de mera “Interpretación”, habrá de tomarse en cuenta que, en este caso, no es razonable la aplicación del artículo 2 de la Ley de Marcas de Ganado, que se ha invocado, por cuanto los argumentos no son suficientes para constituir perjuicio a “Derechos de Terceros”. **2)** Que la confusión o similitud que ahora se pretende hacer creer que existe entre su figura y las dos ya indicadas, no fue impedimento u objeción cuando se autorizó la inscripción de las marcas bajo los expedientes 60.220 y 108.554, de manera que invocar ahora dicha similitud o confusión, constituiría una abierta discriminación y trato desigual en mi contra, con el evidente perjuicio que ello implica.

Al respecto, cabe manifestar, en primer término, que el Registrador llega a determinar que la marca de ganado solicitada guarda similitud con las inscritas después de realizar un cotejo marcario exhaustivo, mediante el cual estudia las delineaciones de una y otra marca a efecto, de verificar la existencia o no de semejanzas o diferencias entre tales signos, basándose para ello, en la normativa establecida en el numeral 2 de la Ley de Marcas de Ganado. En estos casos, sea que haya o no oposición de un tercero, el registrador luego de un análisis meramente subjetivo, al verificar la existencia de similitudes con otras marcas de ganado ya inscritas debe rechazar la inscripción de la marca solicitada. Es por ello que, considera este Tribunal, que no es de recibo lo manifestado por el recurrente cuando



expresa en su escrito de apelación y expresión de agravios que no resulta razonable la aplicación del numeral 2 de la Ley de Marcas de Ganado, posición que no comparte este Tribunal al igual que lo hizo el Registro, ya que de acuerdo a lo indicado líneas atrás, se comprueba una evidente similitud entre las marcas solicitada e inscritas, situación que contraviene lo dispuesto en la normativa citada, que dispone en su párrafo segundo lo siguiente: *“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 segundo término, resulta necesario señalar, que si bien el Registrador no hizo ninguna objeción cuando se inscribieron las marcas de ganado registros números 60.220 y 108.554, como lo destaca la recurrente, considera este Tribunal, que el hecho de que el Registro en esos dos casos no haya apreciado similitud entre tales marcas no es vinculante para esta Instancia, pues debe tenerse presente que cada caso es independiente.

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 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y cita normativa que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Sandra **Murillo Murillo**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado a las siete horas, cincuenta y cinco minutos del quince de abril de dos mil diez, la cual en este acto se confirma. 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



DESCRIPTORES:

Marca de Ganado

TG. Registro de Marca de Ganado

TNR. 00.72.77

Marcas en trámite de inscripción

TE: Marcas inadmisibles por derecho de tercero

TNR. 00.41.26