



Expediente No. 2012-1044-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Ganado

SHIRLEY SANDÍ MARÍN, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 100.363)

[Subcategoría: Marcas de Ganado]

VOTO No. 0685-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del cinco de junio de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la señora **Shirley Sandí Marín**, mayor, comerciante, portadora de la cédula de identidad número 6-225-701, vecina de San Miguel de Barranca, Puntarenas, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas diecinueve minutos con veintiséis segundos del trece de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día 05 de noviembre de 2002, el señor Luis Ángel Alfaro Fernandez, en representación de INDUSTRIAS CARNES RICAS DEL MILENIO S.A, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de ganado: (Diseño)





SEGUNDO. Que por resolución dictada a las catorce horas diecinueve minutos con veintiséis segundos del trece de agosto 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 03 de octubre de 2012, la señor **Shirley Sandí Marín**, 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 inscrito la marca **39375**, propiedad de **SALVADOR BONILLA ROSALES**. Diseño: (v.f 184)





2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado se encuentra inscrito la marca **33164**, propiedad de **RANCHO CIMARRÓN S.A.**
Diseño: (v.f 185)



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 la señora **Shirley Sandí Marín**, al determinar conforme el estudio y análisis realizado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto se comprueba que hay similitud con las marcas inscritas, propiedad del señor **SALVADOR BONILLA ROSALES** y de la empresa **RANCHO CIMARRÓN S.A.**, 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 se infringe 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 la marca solicitada por su persona tenía similitud con otras marcas ya inscritas en el Registro, y que por no ser su marca “clara” y dado las semejanzas y similitud con las inscritas, ella propuso otro diseño, del cual manifiesta el Registro hizo caso omiso a los nuevos elementos incorporados a su diseño, lo cual le causa un grave perjuicio personal y económico, dándosele un trato totalmente discriminado y al margen de la Ley. En razón de lo anterior solicita se admita el



recurso y se inscriba la marca solicitada, o en su defecto el Registro le asigne una marca de ganado de otro diseño en caso de así proceder.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Previo a dar las consideraciones de fondo, es de suma relevancia hacer una breve recapitulación en cuanto a lo que dispone la Ley de Marcas de Ganado, con la cual se pretende satisfacer dos propósitos: **1º**, se busca proteger al propietario del hato distinguido con el signo, para que la integridad de su patrimonio constituido con el ganado pueda distinguirse fácilmente, y 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 hato.

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.

De ahí que para su inscripción, el Registro debe 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).

Bajo tal perspectiva, 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 otras ya inscritas, verificando la existencia o no de semejanzas o diferencias entre tales signos, para lo cual en caso de encontrar similitudes entre éstos, 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.

Ahora bien, para el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de ganado que interesa al apelante, al determinarse que existe similitud entre los distintivos inscritos y el solicitado, en vista de que a nivel gráfico se desprende que la marca a favor de RANCHO CIMARRON S.A, presenta una letra S dentro de un círculo incompleto al lado derecho y la marca solicitada es igualmente una letra S dentro de un círculo completo que incluye tres líneas en sus extremos, una en el extremo superior y dos en los lados inferiores. Si bien el artículo 7 inciso b) del Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado, establece que debe darse en el cotejo énfasis a las diferencias, en este sentido los elementos que se agregan son insuficientes para evitar un riesgo de confusión entre ambas marcas, tomando en cuenta que las mismas constituyen fierros que se colocan candentes en los animales para marcarlos a quemar, y que los mismos pueden presentar defectos en la marcación. De esta forma que las líneas que se agregan al círculo por ser pequeñas en relación al conjunto, no son suficientes para impedir el riesgo de confusión entre ambas marcas.

Ahora bien, distinto es el caso de la marca propiedad del señor SALVADOR BONILLA ROSALES, la cual presenta el mismo diseño exterior sea el círculo con las tres rayas que sobresalen, pero que no incluye la “S” dentro de su elemento central, ya que la “S” es un elemento suficiente para hacer con claridad una distinción, evitando riesgo de confusión entre ambos signos.



En este sentido, queda claro que entre los signos cotejados, su similitud radica en la forma en que se presenta el diseño, lo cual tal y como se desprende, no constituye ser un elemento suficientemente característico que le otorgue la distintividad requerida. Esto conlleva a que pueda existir riesgo de confusión tanto en el mercado, como en el consumidor al no poder distinguirse de manera precisa el origen de los mismos.

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 el signo inscrito bajo el Registro 39375. El cotejo de las marcas es el siguiente:

Figura # 1	Figura # 2	Figura # 2
		
Marca solicitada	Marca inscrita Registro # 3164	Marca inscrita Registro # 39375

Como se evidencia de las reproducciones que anteceden, el diseño o elemento gráfico tanto del fierro solicitado como de los inscritos, están conformados por elementos como la letra “S” y las rayas (I) utilizadas en el contorno, lo cual no le permite al consumidor precisión con relación a unas y otras, induciéndose de esa manera a un riesgo de error y confusión en cuanto al dueño u propietario de dicho fierro.

En consecuencia, este Tribunal estima que el diseño del signo propuesto no contiene suficientes elementos diferenciadores, y en razón de ello las **marcas de ganado en pugna no presentan la suficiente distintividad para evitar un riesgo de confusión.** Máxime, que como se indicó líneas arriba se debe tomar en consideración que ciertas características pueden



variar a la hora de marcar el animal, ya que con la cicatrización y crecimiento del pelo pueden cambiar o desaparecer ciertos rasgos del diseño, especialmente las líneas que los unen, 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 este Órgano de alzada.

Ahora bien, en cuanto a lo señalado por la señora Sandí Marín en sus agravios, con relación al cumplimiento de la prevención realizada por el Registro de la Propiedad Industrial mediante el auto de las once horas, diez minutos con diecisiete segundos del dos de julio del dos mil doce, mediante el cual procede a aportar un nuevo diseño, ***debido a la similitud existente entre la marca que se solicita, con relación a las inscritas***, lo anterior a efectos de que el Registro continúe con el trámite de inscripción, para lo cual se aportó el siguiente diseño.



En este sentido, debemos indicar que el Registro en la resolución apelada, sí se pronunció en cuanto a la solicitud de sustitución del signo propuesto (v.f 39). No obstante, a efectos de proporcionarle un mejor entendimiento al recurrente en este sentido, se debe traer a colación el artículo 7 inciso c) del Reglamento a la Ley, que indica:

“(….) 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.”

Desde ahí, es claro que si bien la parte aportó un nuevo diseño gráfico, tal como se pudo observar líneas arriba, este diseño no puede ser tomado en cuenta, ya que el Artículo 7



supracitado ordena el examen de las marcas como se presentan, sin autorizar que se hagan modificaciones posteriores. La lógica de este artículo fue claramente explicada por el Registro, en el sentido de que el cotejo se hace una sola vez, con el signo presentado y no procede hacer modificaciones que impliquen realizar ulteriores cotejos con otras marcas. De ahí que lo procedente es que corroborándose y más aún aceptando la solicitante que la marca propuesta es muy similar a las inscritas, lo procedente era resolver el asunto por el fondo.

En consecuencia, el Registro operó lo indicado en la prevención citada (v.f 25) y dentro de la cual se señaló: “(...) *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.* (...)” Por lo que en este sentido sus argumentaciones no pueden ser consideradas de recibo.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que el distintivo solicitado presenta una evidente similitud con las marcas de ganado inscritas, 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.

Finalmente, dada la solicitud externada por la opositora en su escrito de agravios ante este Tribunal de alzada, al indicar que en caso de que se confirme la resolución impugnada se le conceda un signo marcario, debo manifestar que lo peticionado se encuentra fuera de la competencia de esta Instancia Administrativa, ya que dicha solicitud deberá plantearla ante el Registro de la Propiedad Industrial.

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 la señora **Shirley Sandí Marín**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas diecinueve minutos con veintiséis segundos del trece de agosto 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. 100363. 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

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora