



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0881-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca de ganado “Diseño Especial”**

**CORPORACIÓN JAPV PEREZ S.A, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial**

**Marcas de Ganado**

### ***VOTO No. 704-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del catorce de agosto de dos mil doce.**

*Recurso de Apelación* interpuesto por el señor **Jorge Antonio Pérez Vargas**, mayor, soltero, comerciante, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos veintisiete- novecientos sesenta y siete, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la **CORPORACIÓN JAPV PEREZ SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado a las once horas del veinticinco de agosto de dos mil once.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de Junio del 2011, el señor **Jorge Antonio Pérez Vargas**, de calidades y en su condición antes señalada, presentó solicitud de inscripción de la marca de ganado “Diseño Especial” inserto:





para marcar los semovientes en el anca izquierda ambas ancas, y declara que los animales pastan en la Heredia, Santa Lucia de Barva, contiguo al museo de la Universidad Nacional.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado mediante la resolución dictada a las once horas del veinticinco de agosto de dos mil once, dispuso: “(...) **POR TANTO:** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 2247 de 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 señor **Pérez Vargas**, de calidades señaladas, en fecha 21 de Setiembre del 2011, presentó Recurso de Apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**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 el Juez 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 como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en la Oficina de Marcas de Ganado del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita bajo el expediente



número **50.385** a nombre de **TIGULLIO S.A. cédula jurídica tres- ciento uno- cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta y ocho**, vigente hasta el día 2 de Mayo del 2025 (Ver folio 49).

“Diseño Especial” inserto:



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazo la inscripción de la marca de ganado solicitada, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, lo cual se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita, comprobando que existe similitud lo cual podría causar confusión en los consumidores, por lo que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando con el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios, los que se reconocen a través de su inscripción consecuentemente se observa que la marca propuesta transgrede el artículo 2 de la Ley de Marcas de Ganado.

Por su parte, el recurrente, en su escrito de apelación manifiesta que la marca que se rechaza fue la solicitada originalmente, subsanado el defecto presentado un nuevo diseño que notablemente se diferenciaba del que la resolución arguye similitud.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** 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 a 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.

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, lo cual comparte este Tribunal por cuanto existen más similitudes que diferencias entre los mismos capaces de causar confusión en los consumidores. Ha de tenerse presente que lo que se pretende es evitar una posible confusión, como lo ordena el artículo 7° 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, siendo prácticamente idénticas en la forma y en sus trazos curvos 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. 50.385 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 50.385, propiedad de **TIGULLIO 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.

Aclara este Tribunal que si bien no lleva razón el Registro en cuanto a que no se puede hacer ninguna modificación a la parte gráfica del signo, considera este Organo de Alzada que en ese caso debe aplicarse siguiendo los principios de razonabilidad y proporcionalidad, lo que indica



los principios recogidos en el artículo 11 de la Ley de Marcas que permite modificaciones y correcciones siempre y cuando estas no sean cambios esenciales en la marca solicitada, obviamente estos se ajustan a las particularidades de la Ley de Marcas de Ganado, en este caso el elemento es la JP , el elemento adicional propuesto por la parte es una media luna encima, la cual se considera que si bien crea una distinción con respecto a la marca inscrita, esta distinción no es suficientemente fuerte a efectos de hacer la distinción a pesar que el Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado nos pide que pongamos énfasis en las diferencias, y luego el solicitante a fin de corregir esta situación propone algo que no es una modificación o corrección de elementos no esenciales sino lo que nos propone es un cambio radical del signo propuesto donde se incorpora junto con la JP otros elementos como la V, que hacen que estemos frente a una modificación esencial de la marca lo cual implicaría un nuevo análisis, de esta manera lleva razón el Registro en el sentido de rechazar por su similitud con la marca registrada, y tampoco no aceptar la modificación radical que hace el solicitante, ya que esto implicaría justamente un cambio esencial no permitido por la ley.

Por todo lo expuesto, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la **CORPORACIÓN JAPV PEREZ SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, 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 N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 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 señor **Jorge Antonio Pérez Vargas**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado a las once horas del veinticinco de agosto de 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**