



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N°: 2015-0295-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de ganado (diseño especial)

William Araya Fonseca, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2015-197)

[Subcategoría: Marcas de Ganado]

VOTO N° 866-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del cinco de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **William Araya Fonseca**, mayor de edad, casado una vez, agricultor, vecino de Guanacaste, con cédula de identidad número 5-176-026, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, de las tres horas treinta y cinco minutos cuarenta y siete segundos del diecisiete de marzo del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito de solicitud de inscripción para una marca de ganado presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las ocho horas cuarenta y cuatro minutos catorce segundos del cinco de febrero del dos mil quince, el señor **William Araya Fonseca**, solicitó la inscripción a su favor de la siguiente marca de ganado:





SEGUNDO. Que por resolución dictada a las tres horas treinta y cinco minutos cuarenta y siete segundos del diecisiete de marzo del dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado dispuso: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de la... (Ley de Marcas de Ganado), Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado..., SE RESUELVE. Se declara sin lugar la solicitud presentada. [...]”***

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial recibido a las once horas veintidós minutos veinticuatro segundos del veintiséis de marzo del 2015, el señor ***William Araya Fonseca***, planteó recurso de apelación en contra de la resolución referida y en virtud de que fuera admitido el mismo conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:


1.- Que, en la Oficina de Marcas de Ganado del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita bajo el número de solicitud 2010-92338, a nombre de ***Armendez Sociedad Anónima***, con cédula de persona jurídica 3-101-620363, inscrita desde el 23 de enero de 1998 y vigente hasta el 22 de enero del 2028 (v.f.36), la marca de ganado que presenta este diseño:



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad rechaza la

inscripción de la marca de ganado  dado que corresponde a una marca inadmisibles

por derechos de terceros, por existir similitud de identidad con la marca inscrita , pudiendo producirse un riesgo de confusión, por lo que y resulta improcedente su coexistencia registral, de conformidad con los artículos 2 y 6 párrafo 3° de la ley de Marcas de Ganado, así como el artículo 7 del Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado.

Por su parte, el recurrente alega en su apelación que no comparte el criterio de la oficina de marcas de ganado al estimar que existen diferencias que impiden que las marcas sean vistas como similares. Al defecto indica que la letra A en la parte superior de la inscrita es un trazo recto, además de las letras F a la derecha y F invertida a la izquierda, y donde estima que los diseños son perfectamente diferenciables.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Tal como sostuvo este Tribunal en el Voto No. 146-2006, dictado a las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de junio de dos mil seis, es claro que con las *marcas de ganado* se satisfacen 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 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.

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 siguiente articulado de la Ley de Marcas de Ganado:

Artículo 2 párrafo 2° “[...] 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. [...]”

Artículo 6 párrafo 3° “[...] Recibida por el Registro Central la solicitud de inscripción, se cotejará con las ya inscritas y tanto en esa oportunidad, como si mediare oposición dentro del término que luego se fija, se rechazará la inscripción si existiere anteriormente otra igual o con una semejanza que pudiera traer confusión. [...]”

Asimismo, en el Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado, que es Decreto No. 36471-JP, establece en su artículo 7, en forma expresa las reglas a utilizar en la calificación de esas semejanzas:

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.

Las anteriores normas indican que deben 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.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca que interesa al apelante, afirmando que existe similitud entre ambos distintivos, en vista de que la marca solicitada está compuesta por el diseño de las *letras entrelazadas F(invertida)-W-A-F*, mientras que el diseño inscrito bajo el registro 2011-2282 lo componen las letras entrelazadas W-A, como puede observarse a continuación:

<i>Marca solicitada</i>	<i>Marca Inscrita</i>
	
<i>Exp. N° 2015-197</i>	<i>Exp. N° 2010-92338</i>

Lamentablemente las marcas se asemejan y su diferencia es mínima, puesto que la letra W visualmente es muy fuerte y en ambas existe la formación de la letra A, donde aunque en la inscrita existe en su parte superior un trazo recto, se trata de la misma letra A; los palitos horizontales de las esquinas superiores y en medio, mismas que asemejan una letra F a la derecha del signo así como otra letra F invertida a su lado izquierdo, no hacen ninguna diferencia, provocando ello una confusión.





Lo anterior podría inducir a error sobre el verdadero titular, siendo además que, con el transcurrir del tiempo pueden perderse detalles y hacer las marcas aún más similares. Este anterior cotejo evidencia que el diseño o elemento inscrito como el solicitado, están conformados por tres y dos letras entrelazadas respectivamente, siendo su única diferencia lo explicado sobre la letra F, y por lo que no le da la suficiente distintividad al signo como para no crear confusión.

Eliminando este elemento, el signo es igual al inscrito, lo que contraria el artículo 7 del reglamento a la Ley de Marcas de ganado, el cual indica que se le debe dar más importancia a las diferencias que a las semejanzas entre las marcas de ganado, diferencias que no son suficientes en este caso, lo que puede provocar riesgo de confusión.

Nótese que, descartándose esa desigualdad, que para este Tribunal es mínima, ambas marcas de ganado tendrían una misma apariencia visual, lo cual resulta muy 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, razón por la que no son de recibo los alegatos del recurrente, razón por la cual debe rechazarse su apelación.

Como resultado de lo señalado, este Tribunal concluye que el distintivo solicitado presenta una evidente semejanza con la marca de ganado inscrita, resultando esto un motivo que impide su inscripción, toda vez que conforme a la Ley y a los razonamientos expuestos, en cuanto a la semejanza y riesgo de confusión, debe protegerse lo que ya se encuentra inscrito así como a terceros interesados, dado lo cual lo procedente es declarar *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el señor *William Araya Fonseca*, contra la resolución dictada por el Registro de



la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, las tres horas treinta y cinco minutos cuarenta y siete segundos del diecisiete de marzo del dos mil quince, la cual en este acto se confirma.

QUINTO. 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 **William Araya Fonseca**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las tres horas treinta y cinco minutos cuarenta y siete segundos del diecisiete de marzo del dos mil quince, 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

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