



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0021-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Ganado

Rancho Peñas Blancas S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 62.750)

[Subcategoría: Marcas de Ganado]

VOTO No. 0938-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Hugo Solís Bonilla**, mayor, casado una vez, portador de la cédula de identidad número 2-0259-0337, vecino de Santo Domingo de Heredia, en su condición de Presidente, con facultades de apoderado generalísimo de la empresa **RANCHO PEÑAS BLANCAS S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y siete minutos del día treinta de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día diecinueve de octubre de dos mil once, el señor **Víctor Hugo Solís Bonilla**, en representación de **RANCHO PEÑAS BLANCAS S.A**, con cédula jurídica 3-101-046937, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de ganado: (Diseño)



UA

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las diez horas cuarenta y siete minutos del día treinta de noviembre de dos mil once, 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), 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 mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de diciembre de dos mil once, el **Lic. Víctor Hugo Solís Bonilla**, en la representación indicada interpuso Recurso de Apelación, 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 la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO


PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, los siguientes:




1.- Que en la Oficina de Marcas de Ganado, del Registro de la Propiedad Industrial, se

encuentra inscrita la marca de ganado (diseño):  registro número **47.462**, inscrita desde el 05 de agosto de 1994 y vigencia al 05//08/2024, propiedad de **VIDAL AGUILAR CORRALES**.

2.- Que en la Oficina de Marcas de Ganado, del Registro de la Propiedad Industrial, se

encuentra inscrita la marca de ganado (diseño)  registro número **95.976**, inscrita desde el 23 de enero de 2001 y vigencia al 23//01/2017, propiedad de **LUIS ANGEL SÁNCHEZ MONTERO**.

3.- Que en la Oficina de Marcas de Ganado, del Registro de la Propiedad Industrial, se

encuentra inscrita la marca de ganado (diseño)  registro número **4.107**, inscrita desde el 22 de agosto de 1984 y vigencia al 22//08/2014, propiedad de **JOSE ANIBAL AGUILAR VILLALOBOS**.

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 representante de la empresa **RANCHO PEÑAS BLANCAS S.A**, al determinar conforme el estudio y análisis realizado que la misma debe ser rechazada, dado que corresponde a una



marca inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores y siendo inminente el riesgo de confusión que podría causar en el consumidor al coexistir dichas 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, la representación de la **RANCHO PEÑAS BLANCAS S.A**, dentro de sus agravios en términos generales manifestó que la marca que su representada quiere inscribir y que tubo inscrita por más de 25 años tiene diferencias importantes, muy fácil de distinguir con las marcas a que se refieren los expedientes 47462, 95976 y 4104. Que el Registrador en la resolución que estoy apelando acude a argumentos de orden subjetivo. Que existe un argumento que avala y legitima la posición de mi representada y es que la marca la ha poseído en forma quieta y pacífica por más de un cuarto de siglo. Que mi representada tiene su gestión económica en la zona de San Carlos, en donde por años ha entregado ganado a diferentes empresas comercializadoras, entre las que destaco MAS X MENOS actualmente adquirida por WALMART, INDUSTRIAS CÁRNICAS, también de la cadena WALMART. Que mi representada RANCHO PEÑAS BLANCAS S.A, con la marca de ganado que aquí nos ocupa, está debidamente acreditada ante la Cámara de Ganaderos de San Carlos. Que la marca que mi representada pretende reinscribir y mantener no ha habido problemas de ninguna naturaleza. No existe en ese Registro ningún expediente que se haya abierto por parte de las marcas a que se refiere la resolución impugnada que haya alegado mejor derecho que el de mi representada. Es decir, durante un cuarto de siglo las marcas han coexistido sin problema de ninguna naturaleza. Ante el superior estaré presentando prueba documental que vaya a denotar que la marca es conocida y aceptada por las comercializadoras de ganado. Por lo que solicito se revoque la resolución de las 10:47 horas del 30 de noviembre del año 2011, con el propósito de terminar la inscripción de la marca que pretende mi representada.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. Previo a dar nuestras 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 pretenden 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 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.

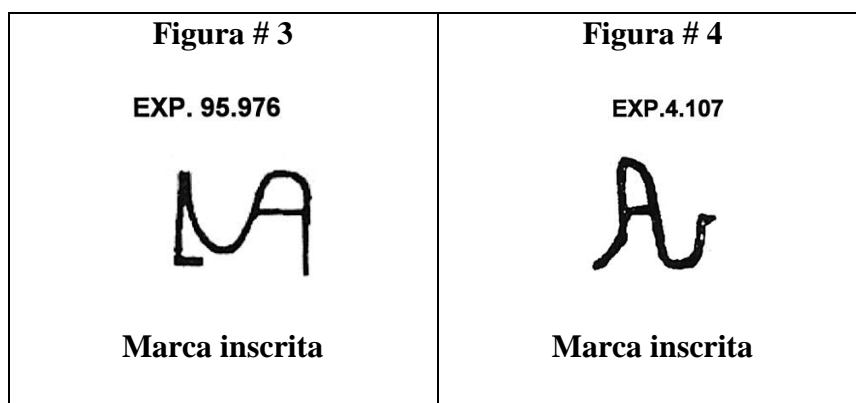
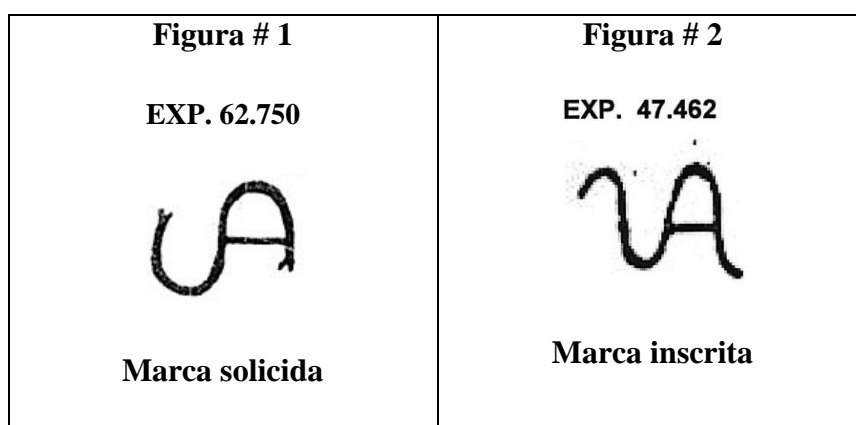
Para proceder a esa comparación o confrontación entre las marcas de ganado, esto es, una clase de *cotejo marcario* destinado a dilucidar si entre una y otra u otras marcas se presenta alguna suerte de confusión que haga peligrar su coexistencia pacífica en el territorio y el mercado nacional, hay que 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”*. (el destacado en negrilla no es del texto original).

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 denominaciones contienen en común las letras **“V”** y **“A”**, radicando su diferencia en el tipo de trazo de la escritura, lo cual no constituye ser un elemento suficiente que le otorgue la distintividad requerida, por lo que ello conlleva a que pueda existir riesgo de confusión tanto



en los medios, como en el consumidor al no poder distinguirse de manera precisa el origen de los mismos.

Partiendo de las citadas 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:



Como se evidencia de las reproducciones que anteceden, el diseño o elemento gráfico tanto del fierro solicitado como de los inscritos, están conformados por las letras “V” y “A”, siendo que la única diferencia que se presentan ante el espectador, versa respecto del trazo de la letra destacado en las **figuras**, que para este Tribunal es mínima, y en razón de ello las **marcas de ganado en pugna tendrían la misma apariencia 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 sobresalen, con lo cual se podría inducir a error o confusión sobre el verdadero titular.

Por otra parte, debe aclarar esta Autoridad de Alzada que cuando el Registrador, después de realizar un cotejo marcario exhaustivo mediante el cual estudia las delineaciones de una y otras marcas, como las vertidas dentro del presente caso, y logra determinar que la marca de ganado solicitada guarda similitud con las marcas inscritas, verificando la existencia o no de semejanzas o diferencias entre tales signos, basándose para ello en la normativa establecida en el numeral 6 de la Ley de Marcas de Ganado, para lo cual en caso de encontrar similitudes 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.

Asimismo, resulta necesario señalar que, si la marca de ganado que estaba inscrita a favor del apelante le opero la caducidad de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Marcas de Ganado, tal y como ha quedado demostrado dentro de este expediente e incluso ha sido admitido por el mismo solicitante y ahora recurrente, esa responsabilidad y sus consecuencias sólo pueden ser imputadas a su persona, dado que el Registro no podría otorgarle el registro marcario solicitado si la misma no cumple con las disposiciones contenidas para tal fin.

Aunado a ello, cabe indicar que la coexistencia de las supra citadas marcas indicadas en el considerando primero, desde la inscripción de las marcas a nombre de **VIDAL AGUILAR CORRALES, LUIS ANGEL SÁNCHEZ MONTERO, JOSE ANIBAL AGUILAR VILLALOBOS**, hasta el vencimiento de la marca inscrita a nombre del apelante **RANCHO PEÑAS BLANCAS S.A**, no implica que no haya habido similitud entre ellas, siendo necesario en este punto recordar el principio de derecho que afirma que *“el error no genera*



derecho”. Asimismo, no puede garantizarse que, al no haberse producido algún conflicto en tantos años, ya no se producirán en el futuro.

De recordar el recurrente que, tanto el Registro de la Propiedad Industrial, como este Tribunal deben observar el principio de legalidad, y en el caso concreto, tenemos que la marca solicitada dentro del presente expediente, a raíz del cotejo efectuado tanto por el a quo como por este Órgano de alzada, resulta similar a las ya inscritas, lo cual constituye un motivo para impedir la inscripción del signo pretendido por la empresa **RANCHO PEÑAS BLANCAS S.A.**

Por otra parte, cabe indicar que la empresa opositora en escrito presentado el 13 de diciembre de 2011, manifiesta que aportara prueba a efectos de acreditar sus manifestaciones indicando para ello de manera expresa lo siguiente “ ..., *estaré presentando prueba documental que vaya a denotar que la marca es conocida y aceptada por las comercializadoras de ganado.*.” No obstante pese a la prevención realizada por este Tribunal mediante resolución de las catorce horas del ocho de marzo de dos mil doce (doc. v.f. 42), dicha documentación es omisa y en razón de ello sus agravios no son de recibo.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que el distintivo solicitado presenta una evidente semejanza con las marcas de ganado inscritas, lo cual impide su coexistencia registral, toda vez que por más entendibles que sean las razones de su reproche, lo cierto es que conforme a la Ley de repetida cita y a los razonamientos expuestos, en cuanto a la semejanza y riesgo de confusión, debe protegerse lo que ya se encuentra inscrito, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la resolución venida en alzada.

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 **Licenciado Víctor Hugo Solís Bonilla**, apoderado generalísimo de la empresa **RANCHO PEÑAS BLANCAS S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y siete minutos del día treinta de noviembre de dos mil once, 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. 62750. 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