



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N°: 2009-1129-TRA-PI-480-10

Solicitud de inscripción de Marca de Ganado

Manuel Francisco Rojas Chaves, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 42471)

[Subcategoría: Marcas de Ganado]

VOTO N° 985-2011

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado** **Ciro Casas Zamora**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 9-062-789, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado a las trece horas con quince minutos del diecinueve de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de diciembre de dos mil ocho, el señor Manuel Francisco Rojas Chaves, con cédula de identidad 1-206-297, quien es mayor, viudo una vez, médico cirujano, vecino de Liberia Guanacaste, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción a su favor, de la marca de ganado que se encuentra caduca bajo el expediente número 42471:





SEGUNDO. Que por resolución dictada a las once horas con siete minutos del doce de enero de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud presentada y siendo que dicha resolución fue apelada por el solicitante, la misma fue anulada mediante Voto No. 094-2010 dictado por este Tribunal a las nueve horas con cincuenta minutos del primero de febrero de dos mil diez, en virtud de haberse detectado vicios que contravienen el debido proceso, en razón de lo cual, una vez saneado el procedimiento, ese Registro procedió al dictado de la resolución final de las trece horas con quince minutos del diecinueve de mayo de dos mil diez, la cual en lo que interesa indica: *“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...”*

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de mayo de dos mil diez, el Licenciado Ciro Casas Zamora, en la representación indicada 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 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, 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, el siguiente: **1.-** Que en la Oficina de Marcas de Ganado del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita bajo el **Expediente No. 870**, a nombre de **Jorge Chavarría Rojas**, con cédula de identidad 5-058-331, vigente hasta el 08 de marzo de 2021 (ver folio 81), la marca de ganado que presenta este diseño:



SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. 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 No. 870, relacionada en el Considerando Primero de la presente resolución, en vista de que existe gran similitud entre ambos signos distintivos, ya que en ambos casos se aprecia un cuadrado con una línea vertical. Dado lo anterior, fundamenta su rechazo a la inscripción de la marca de ganado solicitada, en los artículos 2 y 6 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.

TERCERO. EN CUANTO AL COTEJO DE LA MARCA SOLICITADA Y LA INSCRITA. 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 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.

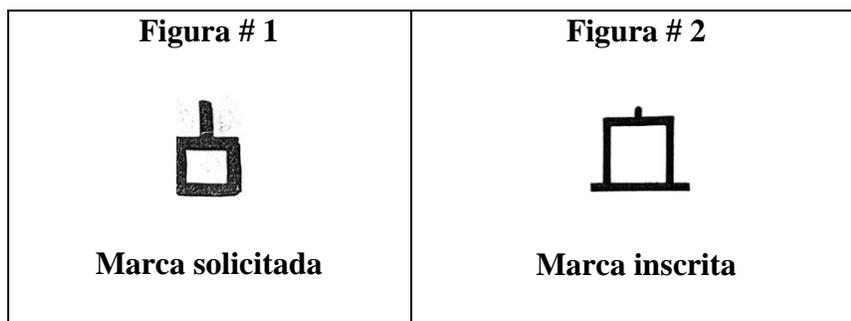
Para proceder a esa comparación o confrontación entre las marcas de ganado, esto es, una clase de *cotejo marcario* destinado a dilucidar si entre una y otra u otras se presenta alguna suerte de confusión que haga peligrar su coexistencia pacífica en el territorio y el mercado nacional, hay que tener a la vista, el 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).

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 en ambas se aprecia un cuadrado con una línea vertical, que en caso de aceptarse podría inducir a error sobre el verdadero titular, siendo además que, con el transcurrir del tiempo pueden perderse los detalles y hacer las marcas aún más similares. En relación con la carta de consentimiento, suscrita por el señor Jorge Chavarría Rojas, en la cual manifiesta no tener algún inconveniente en que sea inscrita la marca de ganado solicitada por Manuel Francisco Rojas Chaves y que consta a folio 43 del expediente,



indica el Registro en la resolución recurrida, que este no es un elemento a tomar en cuenta para aceptar la inscripción de una marca similar.

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 la ya inscrita, 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 del inscrito, están conformados por un cuadrado con una línea vertical en el borde superior, siendo la única diferencia entre ellas que, en el signo inscrito la línea inferior, sea la base del cuadrado sobresale un poco a cada lado, sin embargo, esta característica puede 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 estas líneas que sobresalen en la base del cuadrado, con lo cual se podría inducir a error sobre el verdadero titular.

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.

CUARTO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS ESGRIMIDOS POR EL

RECURRENTE. El apelante alega que la marca solicitada  es similar a la marca

inscrita , ya que ambas son cuadradas, no obstante, si se acepta el argumento del Registro “...habría que anular todas las marcas de ganado existentes, pues el final todas se parecen...”. Agrega que las marcas de ganado se utilizan para proteger a los semovientes del robo y para su trasiego comercial legal y regulado, “...no es un sello lacrado, o marca indeleble sagrada, es obvio que la similitud más no la igualdad se dé ente (sic) unas y otras...” como en el presente caso. Por ello, se aportó el 29 de enero de 2009, una carta autenticada en la cual el señor Jorge Chavarría Rojas, en su condición de dueño de la marca de ganado inscrita bajo el registro número 870 manifiesta su conformidad con el registro de la solicitada por su persona, pues considera no afecta en modo alguno su derecho. Dadas estas razones solicita se declare con lugar su recurso y se autorice la inscripción de la marca solicitada.

Reitera esta Autoridad de Alzada lo indicado en el primer párrafo del Considerando Tercero de esta resolución y tal como lo afirma el Registro *a quo*, de conformidad con los artículos 2 y 6 de la Ley de Marcas de Ganado, cuando el Registrador, después de realizar un cotejo marcario exhaustivo mediante el cual estudia las delineaciones de una y otra marca, llega a determinar que la marca de ganado solicitada guarda similitud con alguna ya inscrita, debe rechazar la solicitada, con el objetivo de impedir que se produzca confusión a



terceros interesados sobre la titularidad del ganado y la eventual responsabilidad contractual o extracontractual del dueño del hato, además brindar una seguridad preventiva al titular inscrito. Es por ello que, no resultan 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 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 así como a terceros interesados, dado lo cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Ciro Casas Zamora**, en representación de **Manuel Francisco Rojas Chaves**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las trece horas quince minutos del diecinueve de mayo de dos mil diez, 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 **Licenciado Ciro Casas Zamora**, en representación de **Manuel Francisco Rojas Chaves**, contra la resolución



dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las trece horas quince minutos del diecinueve de mayo 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

Kattya 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