

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0295-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DE GANADO DEL SIGNO

SAUMA ROSSI S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-1254)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0377-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y tres minutos del cinco de septiembre del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el abogado Javier Sauma Rossi, cédula de identidad 1-1373-0686, vecino de San José, San Pedro de Montes de Oca, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía SAUMA ROSSI, S.R.L., constituida bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 2-102-833559, con domicilio en San José, San Pedro de Montes de Oca, contiguo al Centro Cultural Costarricense Norteamericano, Edificio 37 Dent, apartamento 304, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:39:54 horas del 14 de junio de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 26 de mayo de 2022, el señor Javier Sauma Rossi, de calidades y en la condición indicada anteriormente, solicitó

la inscripción de la marca de ganado , combinación gráfica que corresponde a las iniciales de los apellidos SAUMA y ROSSI (folios 1 y 2 del expediente principal).

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 02:50:47 horas del 6 de junio de 2022, le comunicó al solicitante las objeciones de fondo de su solicitud debido a las marcas de ganado inscritas con los siguientes registros: 2017-2675 y 2020-2181.

Lo anterior hace que la solicitud sea inadmisibile por derechos de terceros dado que entre el signo solicitado y los inscritos existen similitudes que impiden que se diferencien y son susceptibles de crear confusión, tal y como lo dispone los artículos 2 de la Ley de marcas de ganado y 7 de su reglamento. Además, le advirtió que puede solicitar a la oficina que le asigne una marca y que no se admiten cambios por otros diseños ni modificaciones a los diseños especiales originalmente solicitados (folios 6 y 7 del expediente principal).

Mediante escrito presentado ante el Registro de origen el 8 de junio de 2022, el solicitante contestó lo prevenido y solicitó registrar en su lugar la marca  que corresponde a una combinación gráfica de las letras S y R, iniciales de los apellidos Sauma Rossi, con rasgos distintivos en el tipo de letra y caracteres (folio 9 del expediente principal).

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 08:39:54 horas del 14 de junio de 2022, denegó la solicitud del signo pedido debido a su inadmisibilidad por derechos de terceros, tal y como se desprende de su análisis y cotejo realizado con relación a las marcas que se encuentran inscritas, pues existe similitud entre

ellas que puede producir confusión y ello la hace improcedente de conformidad con los artículos 2 y 6 párrafo 3° de la Ley de marcas de ganado y 7 de su reglamento. Asimismo, en cuanto al segundo diseño especial solicitado luego de realizada la prevención de fondo, este no es acogido porque el análisis del signo ya había sido realizado por parte del Registro de instancia, aunado a que se le advirtió que no se admitirían modificaciones en las marcas cuando estas versen sobre elementos gráficos que conformen el signo.

Inconforme con lo resuelto el señor Sauma Rossi apeló y manifestó:

1. La resolución de rechazo, se refiere detalladamente al análisis de la marca que solicitó al inicio pero que ya había sido rechazada por derechos de terceros en el auto de prevención del 6 de junio de 2022.

2. En respuesta a tal prevención, su mandante solicitó el registro de una marca

distinta  sin embargo, la resolución de rechazo no indica por qué no le asiste el derecho de registrarla.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal naturaleza que, en la oficina de Marcas de Ganado del Registro de Propiedad Intelectual, se encuentran inscritos los siguientes signos marcarios:

1.  registro **2017-2675**, inscrita el 20 de febrero de 2018 y vigente hasta el 20 de febrero de 2033, propiedad de Johnny Soto Hernández, cédula de identidad 6-0280-0177.

-
2.  registro **2020-2181**, inscrita el 22 de enero de 2021 y vigente al 22 de enero 2036, propiedad de Diego Monge Cordero, cédula de identidad 1-0794-0786.

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

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, este Tribunal denota un error de cómputo cometido por el Registro de la Propiedad Intelectual en cuanto a la interposición del recurso de revocatoria instado por la parte. Analizado el expediente se infiere que tal acción se encontraba dentro del plazo de 3 días que confiere el artículo 26 de la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, en concordancia con el artículo 66.1 del nuevo Código Procesal Civil y 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales, que en lo de interés indica:

Cuando se señale un correo electrónico, fax o casillero, la persona quedará notificada al día "hábil" siguiente de la transmisión o del depósito respectivo. No obstante, todo plazo empieza a correr a partir del día siguiente hábil de la notificación a todas las partes.

Nótese que la resolución final fue notificada vía correo electrónico el viernes 17 de junio de 2022, quedó notificada el lunes 20 de junio de los corrientes, por lo que el cómputo del plazo según el precitado cuerpo normativo inició a partir del 21 de junio de 2022, sea que, para el 23 de junio, el recurso de revocatoria se encontraba dentro del plazo estipulado; por tanto, el Registro de instancia no debió desestimar la acción y se llama la atención en este sentido.

No obstante, por la forma en la que se resuelve, este Tribunal considera que tal error no constituye un vicio en sus elementos esenciales, ni encuentra otros que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de ganado, presentada por la compañía SAUMA ROSSI S.R.L, 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, situación transgrede el contenido de los artículos 2 de la Ley de Marcas de Ganado, y 7 de su reglamento, por lo que procede su denegatoria.

La Ley de Marcas de Ganado pretende satisfacer dos propósitos: por un lado 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 en segundo lugar, busca proteger a terceros, facilitando la determinación de la eventual responsabilidad contractual o extracontractual del dueño del hato.

De conformidad con el artículo 2 citado, 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."

Asimismo, el Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado, que es Decreto No. 36471-JP, de 23 de marzo de 2011, establece lo relativo al examen de fondo en el artículo 6 y dispone que:

[...]

En caso que la marca no sea clara, precisa y distinta de las ya registradas, se notificará al solicitante, indicándole, las objeciones que impiden el registro

y dándole un plazo de diez días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que se refiera a las observaciones señaladas. Transcurrido el plazo señalado, sin que el solicitante haya contestado, o si aún (*sic*) habiendo respondido, la Oficina Central de Marcas de Ganado, estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada.

Ese reglamento también señala de forma expresa las reglas que se deben seguir en la calificación de las semejanzas entre los signos:

Artículo 7º.- 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.” (Lo subrayado no es del original)

Al detectar la oficina de Marcas de Ganado la existencia de signos marcarios semejantes al solicitado, inscritos con los registros 2017-2675 y 2020-2181, mediante el auto de las 02:50:47 horas del 6 de junio de 2022, previno al solicitante sobre las objeciones de fondo que impiden acceder al registro, con el fin de que el

interesado se pronunciara con respecto a ello (ver folios 6 y 7 del expediente principal).

De acuerdo con la Ley de Marcas de Ganado, en este país funciona un sistema que permite identificar al ganado solo 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, solo se pueda realizar de manera visual.

En esa comparación entre las marcas de ganado, se pretende 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, cotejo que se lleva a cabo en atención de lo que disponen las normas transcritas anteriormente.

De esta manera, el operador jurídico debe de realizar un cotejo marcario con fundamento en la normativa citada, estudiar las delineaciones de una y otras marcas, para con ello determinar si la marca de ganado solicitada guarda similitud con marcas ya inscritas, verificar la existencia de semejanzas o diferencias entre los signos, y en caso de encontrar similitudes entre estos, debe proceder a su rechazo, con el objetivo de impedir que se produzca error o confusión entre ellos con el fin de brindar seguridad preventiva a sus titulares.

En el presente caso, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud de inscripción de la marca de ganado que interesa al apelante, al determinar que existe similitud en relación con los signos que se encuentran inscritos, en vista de que a nivel gráfico los diseños son semejantes, dado que el elemento central del diseño lo contemplan las letras “S” y “R” independientemente de la manera en que se utilicen.

Partiendo de las citadas consideraciones, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, resulta improcedente la coexistencia registral de la marca que se solicita con las ya inscritas; para ello basta tenerlas a la vista:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA
		
Exp. N° 2022-1254	Exp. N° 2017-2675	Exp. N° 2020-2181

Como se evidencia de las reproducciones que anteceden, el diseño o elemento gráfico tanto del fierro solicitado como de los inscritos, está conformado como se indicó, por las letras “S” y “R”, por lo que para este órgano de alzada el diseño solicitado tiene una **palpable semejanza a nivel visual** y es inminente el riesgo de confusión con los registros 2017-2675 y 2020-2181. Debe tenerse en consideración que ciertas características pueden variar a la hora de confeccionar el fierro y al marcar el animal, puesto que con la cicatrización y crecimiento del pelo del animal pueden cambiar o desaparecer ciertos rasgos del diseño, especialmente debido a las líneas y el grosor que lo conforman, por lo que se podría inducir a error o confusión sobre el verdadero titular del fierro, por tanto, hizo bien el Registro de instancia en denegar la solicitud.

En este sentido, se deben rechazar las manifestaciones de Javier Sauma Rossi, en su condición de representante de la compañía SAUMA ROSSI S.R.L. Tal como se indicó en la prevención de las 02:50:47 horas del 6 de junio de 2022, no es posible admitir cambios ni modificaciones en los diseños especiales originalmente solicitados, advertencia que no fue atendida en la respuesta de tal prevención. Tome en cuenta el apelante que el análisis de fondo ya había sido realizado por la instancia administrativa correspondiente, por lo que, lo instado devendría en una

nueva solicitud, lo cual resulta improcedente y por ello su denegatoria. Así mismo lo abordó el Registro en la resolución final dictada a las 08:39:54 horas del 14 de junio de 2022.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que el distintivo solicitado presenta una evidente semejanza con las marcas de ganado inscritas, registros 2017-2675 y 2020-2181, situación que impide su coexistencia registral conforme a la ley, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar en todos sus extremos la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Javier Sauma Rossi, apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía SAUMA ROSSI, S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:39:54 horas del 14 de junio de 2022, la cual **se confirma**. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2022 08:53 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2022 09:16 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2022 09:34 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2022 08:55 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2022 08:56 AM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

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**