

Expediente N° 2012-0576-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Ganado

SAN JACINTO, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2012-247)

[Subcategoría: Marcas de Ganado]

VOTO N° 102-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con quince minutos del seis de febrero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Roberto Beeche Durán**, mayor, Administrador de Empresas, vecino de San José, con cédula de identidad 1-490-511, en representación de San Jacinto, S. A. con cédula jurídica 3-101-018139, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado a las catorce horas con treinta minutos del dos de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de febrero de 2012, el señor Roberto Beeche Durán, en la condición indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción a su favor, de la marca de ganado con el siguiente diseño:



A la cual se le asignó el **Expediente No. 2012-247**. Dicha marca fue descrita por el solicitante como: “*Una “R” y una “B”, ambas letras mayúsculas dentro de un círculo*” e indica que sería utilizada en el anca izquierda de animales que pastan en Bocana de Puriscal, Distrito (2) Mercedes, del Cantón (4) Puriscal de la Provincia de San José.

SEGUNDO. Que por resolución dictada por la Oficina de Marcas de Ganado del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta minutos del dos de mayo de dos mil doce, se rechazó la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de mayo de dos mil doce, el señor Beeche Durán, 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.

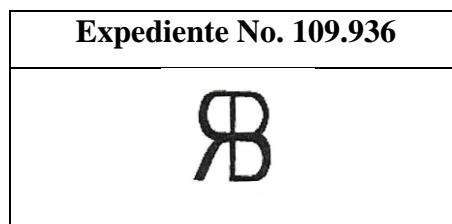
CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, 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. 109.936**, a nombre de **Randall Brenes Murillo**, vigente hasta el 19 de agosto de 2025, la marca de ganado que presenta el siguiente diseño, (ver folio 51):



SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LO ALEGADO POR EL RECURRENTE. Mediante la resolución impugnada, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca solicitada, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 2 de la Ley de Marcas de Ganado, ante la existencia registral de la marca de ganado **No. 109.936**, dado que existe gran similitud entre los signos distintivos solicitado e inscrito, por cuanto al hacer la comparación de éstos a nivel gráfico, considerando la descripción hecha por el propio interesado en su solicitud inicial, y en virtud que la inscrita está compuesta por un diseño que incluye las letras “R” y “A” entrelazadas, siendo la única diferencia entre ellas el círculo bien definido, la cual no es suficiente. Al comparar ambos diseños, es evidente que reflejan más similitudes que diferencias y por ello no procede su inscripción, ya que ambos signos tienen una misma apariencia visual y ello puede producir confusión en el consumidor al momento de identificar el ganado, especialmente si se toma en cuenta que los semovientes pueden llegar a coincidir en el mismo lugar en que son comercializados por los ganaderos. Asimismo, afirma el a quo, que de conformidad con el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas de Ganado, al examinar la similitud de estas marcas deben considerarse el modo, la forma y la posición en que se solicitan, de forma tal que no pueden inscribirse marcas con diferentes orientaciones de las ya inscritas.

Por su parte, el recurrente afirma que la marca propuesta es clara, precisa e inclusive distinta a las ya registradas. Fundamenta esta manifestación indicando que la marca solicitada es un círculo bien definido, del cual carece la inscrita. Que la propuesta puede interpretarse como un “ocho” y una letra “e”, o inclusive como dos letras “e” pegadas, al contrario, la inscrita semeja una letra “R” al revés y

una letra “B”. Por lo anterior, hay suficientes diferencias objetivas muy grandes que impiden crear confusión en el consumidor. Agrega que, el análisis realizado por el Registro a quo es subjetivo, dado lo cual solicita sea revocada la resolución que apela.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL COTEJO DE LAS MARCAS DE GANADO. 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, con las *marcas de ganado* se satisfacen dos propósitos: 1º, se busca proteger al propietario del hato distinguido con el signo inscrito, para que la integridad de su patrimonio constituido con el ganado no se vea perjudicado fácilmente por el cuatrismo; y 2º, se busca proteger a terceros, facilitando la determinación de la eventual responsabilidad contractual o extracontractual del dueño del hato.

A los efectos de cumplir con estos dos propósitos, debe el registrador de la Oficina Central de Marcas de Ganado, realizar una comparación entre los signos cuyo registro se proponga con los ya inscritos. Lo anterior, constituye un *cotejo marcario*, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Creación de la Oficina de Marcas de Ganado, que es Ley No. 2247 del 07 de agosto de 1958 (en delante Ley de Marcas de Ganado), destinado a dilucidar si entre estos puede presentarse algún tipo de confusión que haga peligrar su coexistencia pacífica en el territorio y el mercado nacional.

En este mismo sentido, debe recordarse que en el artículo 2º párrafo segundo de la Ley de Marcas de Ganado, se indica que toda marca de ganado “... *debe ser clara, precisa y distinta de las ya registradas*”; así como “*En caso de duda en cuanto a la semejanza, se preferirá la marca inscrita a la que se pretende inscribir*”.

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

“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.” (El énfasis ha sido agregado)*

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. COTEJO DE LOS SIGNOS. Así las cosas, una vez confrontadas las marcas objeto de estas diligencias:



En un primer momento, al examinarlas de acuerdo a la grafía; esto es, al examinarlas con base en su percepción gráfica, ambas se ven diferentes. No obstante, al verlas con detenimiento, considera este Tribunal que el círculo no resulta suficientemente distintivo. Aunado a ello, si se gira el signo; es decir si se examina la marca inscrita con una orientación diferente, tal como exige el inciso c) del artículo antes transcrto:



se puede perfectamente apreciar que consiste en una B y una R, que es la misma simbología utilizada en el signo propuesto. Nótese que el propio solicitante, en su escrito inicial, describió su marca de ganado como una “... “R” y una “B”, ambas letras mayúsculas... ” y; al girar la imagen de la inscrita, se verifica que ésta también semeja las letras “B” y “R” entrelazadas.



Debe recordarse además que los pequeños detalles que las diferencian, son características que 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, con lo cual aumenta la posibilidad de confusión.

Por todo lo anterior, no resulta de recibo lo alegado por del solicitante en el sentido que su marca puede interpretarse como un número “8” con una letra “e”, o como dos letras “e” pegadas, mientras que la inscrita semeja una letra “R” al revés y una letra “B”, dado lo cual pueden coexistir. Contrario a dicha afirmación, concluye este Tribunal que al considerar las diferencias que guardan los signos, es claro que éstas no permiten “...distinguir entre la marca de ganado inscrita y la solicitada... ”

Vista tal semejanza es que este Tribunal toma la decisión de confirmar la resolución venida en Alzada, coincidiendo así con la valoración que; del signo propuesto en relación con el inscrito, hizo el Registro *a quo*, por cuanto, evidentemente existe riesgo de confusión y por ello resulta improcedente su coexistencia registral, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 6 párrafo 3º de la Ley de Marcas de Ganado, así como el artículo 7 de su Reglamento, en razón de lo cual debe denegarse su solicitud, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Roberto Beeche Durán**, en representación de la empresa **SAN JACINTO, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las catorce horas con treinta minutos del dos de mayo de dos mil doce, 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 Nº 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 **Roberto Beeche Durán**, en representación de la empresa **SAN JACINTO, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las catorce horas con treinta minutos del dos de mayo de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la Marca de Ganado

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**.

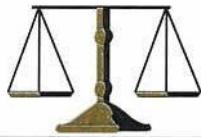
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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