

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0147-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Ganado “  ”

Edgar Castillo Hernández, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 63623)

Marcas de Ganado

VOTO N° 1162-2012

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Edgar Castillo Hernández**, mayor, soltero, agrónomo-veterinario, vecino de Guanacaste, Diríá de Santa Cruz, con cédula de identidad número cinco-ciento cuarenta y ocho-mil setenta y nueve, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado a las quince horas, treinta minutos del nueve de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de octubre de dos mil once, el señor Edgar Castillo Hernández de calidades dichas al inicio, solicitó al Registro mencionado la inscripción de la marca de ganado



A la cual se le asignó el **Expediente No. 63623**, para semovientes que pastan en Guanacaste, Diría de Santa Cruz, seiscientos metros noreste de la Iglesia Católica.

SEGUNDO. Que por resolución final dictada a las quince horas, treinta minutos del nueve de enero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de febrero de dos mil doce, el señor Edgar Castillo Hernández, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución referida y el Registro indicado mediante resolución dictada a las doce horas del ocho de febrero de dos mil doce, admite el recurso, y por esta circunstancia 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 Jueza Mora Cordero, 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 **Expedientes No. 36.626**, la marca de ganado



a nombre de la sociedad **HATO EL CONSUEL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-dieciocho mil novecientos treinta y tres, las fincas en las que pastará el ganado se encuentra ubicadas en el Partido de Guanacaste bajo los folios reales números 31981-000, 86058-000, 86098-000, 86099-000, 113189-000, y 22720-000, respectivamente, vigente hasta el 23 de enero de 2016.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución impugnada rechazó la inscripción de la marca solicitada, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo primero y segundo del artículo 2 de la Ley de Marcas de Ganado, N° 2247 de 7 de agosto de 1958, ante la existencia registral de la marca de ganado **No. 36626**, por la similitud gráfica que existe entre ambos signos, lo que podría causar un riesgo de confusión en los medios al no poder distinguir el origen de los mismos.

El solicitante en su escrito de apelación argumenta que su marca de ganado data de 1981, por lo que ésta es más antigua a la asignada en propiedad de Hato El Consuelo Sociedad Anónima, la cual fue inscrita posteriormente en fecha 23 de enero de 2001, por lo que tiene derecho de preferencia, de ahí, que la marca que debió haberse anulado es la que corresponde a Hato El Consuelo Sociedad Anónima, por la simple razón de haber sido inscrita posteriormente.

Sobre el alegato referido anteriormente, cabe indicar que el mismo no se acoge, debido a que como puede apreciarse de los autos la marca de ganado número 63623 vencía el veinticuatro de setiembre de dos mil once, y fue hasta el tres de octubre de ese mismo año, según consta a folio 16 del expediente, que el señor Edgar Castillo Hernández presenta el



respectivo trámite de renovación de su marca, el cual no procedía, porque a esa fecha la misma se encontraba vencida, por lo que el Registro enfrenta la nueva solicitud a la existencia de una marca de ganado similar inscrita a favor de un tercero, por la cual se rechazó la gestión, pues la coexistencia de tales distintivos, según consideró el **a quo**, existe similitud gráfica, lo cual comparte este Tribunal.

TERCERO. 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, N° 2247 del 7 de agosto de 1958 y sus reformas, 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 cuatreroismo; 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 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 7 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado, Decreto Ejecutivo N° 36471-JP, de 16 de noviembre de 2010 publicado en el diario oficial La Gaceta N° 58 del 23 de marzo de 2011, según los cuales toda marca de ganado “... **debe ser clara, precisa y distinta de las ya registradas**”; y “**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 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 el distintivo inscrito y el solicitado, pues del cotejo de ambos signos se constata, que éstos están compuestos por el diseño de una herradura con dos cuernos, la cual se parece a un sombrero de un vikingo, siendo que la única diferencia entre uno y otro signo, versa que en el solicitado el diseño de la herradura es más abierto que en el caso del signo inscrito, esa diferenciación no constituye un elemento suficiente que le otorgue la distintividad requerida al signo pretendido, por lo que ello lleva a que pueda existir riesgo de confusión impidiendo la identificación de los semovientes no solo en su zona de pastaje, sino también en lugares a los que normalmente son transportados para su comercialización, tales como ferias ganaderas, en donde acuden animales provenientes de distintos lugares del país. Por lo que la diferencia referida, para este Tribunal es mínima, y en razón de ello las **marcas de ganado en pugna tendrían la misma apariencia visual.**

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 la inscrita bastando para ello tenerlas a la vista:

	
Marca solicitada	Marca inscrita

pues como se indicara líneas atrás, los signos confrontados provocan una misma similitud visual, lo cual podría generar confusión en su uso normal.

Así las cosas, concluye esta Instancia que la marca solicitada presenta una evidente semejanza con la marca inscrita bajo el expediente número **36.626**, propiedad de la empresa **HATO EL CONSUELO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, siendo que de conformidad con la Ley de Marcas N° 2247 y su Reglamento, representa un motivo suficiente para no autorizar su inscripción, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Edgar Castillo Hernández**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado a las quince horas treinta minutos, del nueve de enero del dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de ganado solicitada “”.

CUARTO. 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 30 de marzo del 2009 publicado en el diario oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Edgar Castillo Hernández**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado a las quince horas treinta minutos, del nueve de enero del dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción 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

Kattia 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