



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0603-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de ganado “Diseño Especial”

Juan Ernesto Cubillo Marchena, apelante

Registro de la Propiedad Industrial

Marcas de Ganado

VOTO No. 1248-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas, quince minutos del cinco de octubre de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el señor **Juan Ernesto Cubillo Marchena**, mayor, casado una vez, contador, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número cinco-doscientos veintiséis-ciento dieciocho, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado a las siete horas, cincuenta y tres minutos del treinta de abril de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de marzo de dos mil nueve, el señor **Juan Ernesto Cubillo Marchena**, de calidades indicadas al inicio, presentó solicitud de inscripción de la marca de ganado “Diseño Especial” inserto:

para marcar los semovientes en ambas ancas, y declara que los animales pastan en la Provincia de Guanacaste, cantón Carrillo, distrito Belén, Barrio Palestina.



SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, mediante la resolución dictada a las siete horas, cincuenta y tres minutos del treinta de abril de dos mil nueve, dispuso: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 2247 de 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 el señor **Juan Ernesto Cubillo Marchena**, en fecha doce de mayo de dos mil nueve, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, y otorgada la audiencia de ley mediante resolución de las diez horas, quince minutos del cuatro de agosto de dos mil nueve, no expresó agravios.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en la Oficina de Marcas de Ganado del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas bajo los números **95.648, 6.237 y 104.301** a nombre de los señores **Gerardo Murillo Saborío, Javier García Leiva y José Emiliano Cornejo Barrantes**, vigentes hasta el doce de setiembre de dos mil quince, veintitrés de enero de dos mil veinticuatro y veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, respectivamente, las marcas de ganado que sirvieron como fundamento para el rechazo de la marca



solicitada por el apelante (ver folios 36, 37 y 38). Por otra parte, no se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 2º, párrafo segundo y el numeral 6º, párrafo tercero de la Ley de Marcas de Ganado N° 2247 de 05 de agosto de 1958, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de ganado, presentada por el señor **Juan Ernesto Cubillo Marchena**, por considerar que dicho signo guardaba clara similitud figurativa con los inscritos.

Por su parte, el recurrente, en su escrito de apelación manifiesta que la marca que se pretende registrar no guarda similitud con las inscritas e indica que la marca solicitada es clara y precisa en el tanto, se entiende perfectamente el diseño, mismo que consiste en una **J**, una **C** hacia arriba en la parte superior de la **J** y una **E** a lo largo del costado derecho de la **J**, por lo que el diseño es totalmente distinto respecto a los otros diseños confrontados, alegando además, que la protección especial que se le debe dar a una marca inscrita, debería de aplicarse en supuestos donde la marca que se pretende inscribir es similar a la ya registrada, caso que no ocurre en el presente asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL ANÁLISIS DEL SIGNO SOLICITADO. Sobre el particular, tal y como ya ha señalado este Tribunal en otros votos, en el medio nacional, lo que se tiene establecido en la “Ley de Marcas de Ganado” es un sistema que permite identificar el ganado, sólo en función de la marca o señal impuesta por su propietario sobre el cuero del animal, y que su comparación o confrontación con otras marcas de ganado ya inscritas, sólo se puede realizar de manera visual.

De forma tal que, para proceder al cotejo entre dos o más marcas de ganado, ha de tenerse presente lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo y 6º párrafo tercero de la citada Ley, según los cuales toda marca de ganado “(...) *debe ser clara, precisa y distinta de las ya registradas*”; que “*En caso de*

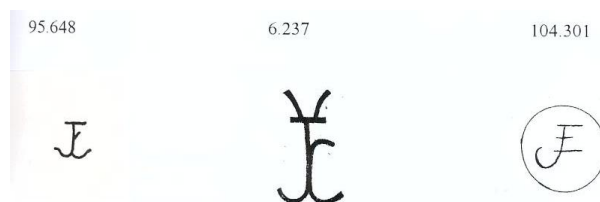
duda en cuanto a la semejanza, se preferirá la marca inscrita a la que se pretende inscribir”; y que “(...) se rechazará la inscripción si existiere anteriormente otra igual o con una semejanza que pudiere traer confusión”. De la literalidad de las disposiciones transcritas se desprende claramente, que para la calificación de semejanzas o la confrontación de dos o más marcas, ha de tenerse presente que la marca solicitada sea clara, precisa y distinta de las ya registradas; se ha de proteger las marcas ya inscritas; y si existe posibilidad de causar confusión por su semejanza con otra, deberá ser rechazada.

En el presente caso, el Registro enfrenta la nueva solicitud a la existencia de marcas de ganado similares inscritas a favor de terceros, por lo cual rechazó la gestión, pues la coexistencia de tales distintivos, según consideró el **a-quo**, “... *Existe gran similitud entre todos los distintivos, lo cual de aceptarse la solicitud podría inducir a error sobre el verdadero titular...*”, lo cual comparte este Tribunal. Ha de tenerse presente que lo que se pretende es evitar una posible confusión, como lo ordena el mismo artículo 6º antes citado cuando refiere: “... *Recibida por el Registro Central la solicitud de inscripción, se cotejará con las ya inscritas y tanto en esa oportunidad, como si mediare oposición dentro del término que luego se fija, **se rechazará la inscripción si existiere anteriormente otra igual o con una semejanza que pudiere traer confusión...***” (Lo subrayado y en negrita no son del original).

Partiendo de los anteriores parámetros, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, resultaría improcedente la coexistencia registral de la marca solicitada con las ya inscritas.

De la imagen completa de cada uno de los diseños, derivan más semejanzas que diferencias,

MARCAS INSCRITAS



MARCA SOLICITADA



existiendo una marcada similitud en la forma y en sus trazos curvos, con una terminación muy parecida en cada una de ellas, ocasionando visualmente un aspecto muy similar, dejando una impresión de semejanza en los signos confrontados, ya que las coincidencias que se determinan dan como resultado diseños gráficos que no logran la suficiente diferenciación, lo cual podría generar confusión en su uso normal, siendo esta situación lo que la “Ley de Marcas de Ganado” pretende evitar.

CUARTO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS Y LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que la marca de ganado solicitada, presenta una evidente semejanza con los signos inscritos bajo los registros números 95.648, 6.237 y 104.301, tal situación representa un motivo suficiente para que el Registro de la Propiedad Industrial no autorice su inscripción, por lo que los agravios formulados por el apelante en su escrito de impugnación no pueden ser de recibo.

Las disposiciones normativas se orientan a evitar una posible confusión de signos marcarios que induzcan a error, al punto de que en caso de duda en cuanto a la semejanza, se preferirá la marca inscrita sobre la que pretende inscribir.

Por todo lo expuesto, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Juan Ernesto Cubillo Marchena**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las siete horas, cincuenta y tres minutos del treinta de abril de dos mil nueve, la cual se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Juan Ernesto Cubillo Marchena**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las siete horas, cincuenta y tres minutos del treinta de abril de dos mil nueve, la cual 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE GANADO

TE: PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE GANADO

TG: REGISTRO DE MARCAS DE GANADO

TMR: 00.72.33