



Expediente N° 2015-0001-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Ganado

LINA MARÍA GÓMEZ PELÁEZ, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2014-1978)

[Subcategoría: Marcas de Ganado]

VOTO N° 423-2015

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la señora **LINA MARÍA GÓMEZ PELÁEZ**, mayor, casada una vez, empresaria, de nacionalidad colombiana, portadora del carné de residente rentista número 117000436912, vecina de Escazú, San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado a las tres horas, treinta y nueve minutos, treinta y seis segundos del veintisiete de noviembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de octubre de 2014, la señora **LINA MARÍA GÓMEZ PELÁEZ**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción a favor de su representada, de la marca de ganado con el siguiente diseño:



A la cual se le asignó el **Expediente No. 2014-1978**. Indica la solicitante que la marca sería utilizada en animales que pastan en la provincia de Guanacaste, cantón de Nicoya, distrito Quebrada Honda..

SEGUNDO. Que por resolución dictada por la Oficina de Marcas de Ganado del Registro de la Propiedad Industrial a las tres horas, treinta y nueve minutos, treinta y seis segundos del veintisiete de noviembre de dos mil catorce, se rechazó la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto la señora **Gómez Peláez** planteó recurso de apelación en contra de la resolución referida y en virtud de ello 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 dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho con tal carácter, el siguiente: **1.-** Que en la Oficina de Marcas de Ganado del Registro de

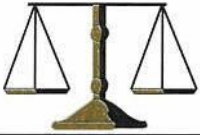


la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita bajo el **Expediente No. 2010-102844**, a nombre de **José Mario Rodríguez Mesén**, vigente hasta el 18 de febrero de 2019, la marca de ganado que presenta el siguiente diseño, (ver folio 41):



SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LO ALEGADO POR EL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca solicitada, por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, según se desprende de su análisis con la marca inscrita, respecto de la cual se genera un riesgo de confusión, dado lo cual resulta improcedente su coexistencia registral de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 y artículo 6, párrafo tercero de la Ley de Marcas de Ganado, así como el artículo 7 de su Reglamento.

Por su parte, el recurrente afirma que la resolución que apela no cumple con el requisito de contar con una fundamentación clara, precisa y completa, que deben cumplir todas las resoluciones emanadas de las autoridades judiciales y administrativas. Agrega que al comparar ambas marcas queda claro que no hay peligro de confusión porque, aunque hay un elemento en común, existen muchos otros que las diferencian, siendo que la existencia de un elemento en común no puede provocar el rechazo de la solicitud. Con fundamento en dichos agravios solicita sea admitido su recurso y se admita la inscripción de la marca pretendida.



TERCERO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL COTEJO DE LAS MARCAS DE GANADO. 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 adelante Ley de Marcas de Ganado), el cotejo marcario es un procedimiento destinado a dilucidar si entre dos signos puede presentarse algún tipo de confusión que haga peligrar su coexistencia pacífica en el territorio y el mercado nacional.

En este mismo sentido, 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*”.

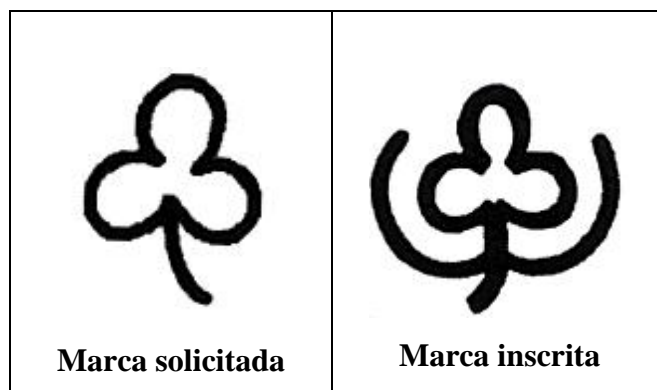
Asimismo, en el Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado, que es Decreto No. 36471-JP, de 23 de marzo de 2011, establece en forma expresa las reglas a utilizar en la calificación de esas semejanzas:

“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:



Al compararlas; observa este Tribunal que debe darse más importancia a la diferencias que a las semejanzas y determinar si en el conjunto puede hacerse la diferenciación. En este caso, es fácil determinar la diferencia entre una marca y la otra, y no importa que se presenten elementos en común, toda vez que el objetivo de estas marcas es hacer diferencia entre una y otra, y no debe protegerse al consumidor por ejemplo de una confusión en el origen empresarial o una asociación entre signos, toda vez que se marca al ganado únicamente para diferenciarlo de otros a través de ellos y determinar quién es el titular del signo específico. Del conjunto en ese caso, se determina que hay suficientes diferencias como son los brazos que se extienden a ambos lados y la forma y dirección del tallo del trébol, que permiten sin lugar a dudas diferenciar una de la otra, sin que haya riesgo de confusión en cuanto a ello.


Por lo expuesto, debe esta Autoridad de Alzada revocar la resolución recurrida, declarando CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por **LINA MARÍA GÓMEZ PELÁEZ** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las tres horas, treinta y nueve minutos, treinta y seis segundos del veintisiete de noviembre de dos mil catorce, para que se continúe con el trámite del signo propuesto.



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 CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por **LINA MARÍA GÓMEZ PELÁEZ**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado a las tres horas, treinta y nueve minutos, treinta y seis segundos del veintisiete de noviembre de dos mil catorce, la cual en este acto SE REVOCA, para que se continúe con el

trámite 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.**

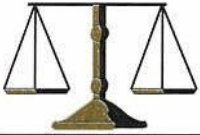
Norma Ureña Boza

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