

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0338-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de ganado “Diseño Especial”

QUIMAY S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial

Marcas de Ganado

VOTO N° 648-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas con veinte minutos del veinte de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Vivian Conejo Quimay**, mayor, casada dos veces, abogada, vecina de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número 6-0132-0830, en su condición de Presidenta con facultades de Apoderada Generalísimo sin límite de suma de la empresa **QUIMAY S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado a las catorce horas con siete minutos del diecinueve de abril de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de enero de dos mil diez, la Licenciada **Vivian Conejo Torres**, de calidades y en su condición antes señalada, presentó solicitud de inscripción de la marca de ganado “Diseño Especial” inserto:



para marcar los semovientes en el anca derecha, y declara que los animales pastan en la Provincia de Puntarenas, Cantón Puntarenas, Distrito Pitahaya.

SEGUNDO. Que la Dirección el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado mediante la resolución dictada a las catorce horas con siete minutos del diecinueve de abril de dos mil diez, 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 la Licenciada Vivian Conejo Torres, de calidades y en su condición señaladas, en fecha cuatro de mayo de dos mil diez, presentó Recurso de Apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, y otorgada la audiencia de ley mediante resolución de las catorce horas del ocho de junio de dos mil diez, expresó agravios.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 Ureña Boza, 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 inscrita bajo el expediente números **49.196** a nombre de la empresa **Agrícola Ganadera Rincón Blanco S.A.**, vigente hasta el día 22 de enero del año 2025, marca de ganado que sirvió como fundamento para el rechazo de la marca solicitada por el apelante (ver folio 50). Por otra parte, no se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. En el caso concreto, el 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 la Licenciada Vivian Conejo Torres, por considerar que dicho signo guarda clara similitud figurativa con el inscrito, debiendo notarse que en ambos casos, se aprecia una figura similar a un trompo, hay que tomar en cuenta que a la hora de realizar los fierros ciertos ángulos de los diseños son difíciles de lograr y no que dan completamente igual al diseño en papel, asimismo ocurre con la cicatrización del animal, por la que ciertas características del diseño pueden variar o desaparecer, lo cual de aceptarse la solicitud podría inducir a error sobre el verdadero titular, independientemente de que se encuentren expuestas al público.

Por su parte, el recurrente, en su escrito de apelación manifiesta que la marca que se pretende registrar no guarda similitud con la marca inscrita, indica que la marca solicitada fue inscrita antes que la marca 49.196, y asimismo que la propietaria de este símbolo, por su parte, no ha protestado ni denunciado ningún tipo de irregularidad por el uso de nuestra marca,



posiblemente porque conoce que ésta se inscribió primero, o porque simplemente no considera que dicho uso le provoque perjuicio alguno, por lo que ante esa situación desde el momento de la inscripción y aún hoy en día, el ganado propiedad de su representada continúa marcándose, identificándose con el “diseño” o marca personal, dicha marca es conocida en toda la zona como propiedad de su representada y hasta la fecha nunca ha sido objeto o causa de problema por semejanza o similitud, nunca tercero alguno se ha visto afectado por la existencia de la marca de su representada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 pudiese 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 una marca de ganado similar inscrita a favor de un tercero, por lo cual se rechazó la gestión, pues la

coexistencia de tales distintivos, según consideró el a-quo, “(...) *Existe gran similitud entre ambos distintivos, lo cual de aceptarse la solicitud podría inducir a error sobre el verdadero titular, independientemente de que se encuentren expuestas al público. (...)*”, 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 resaltado no es 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 la ya inscrita.

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

MARCA INSCRITA:

49.196



MARCA SOLICITADA:



siendo prácticamente idénticas en la forma y en su trazos curvos en la misma disposición, con

una terminación igual en cada una de ellas, ocasionando visualmente un aspecto muy similar.

Entre la marca inscrita, registro No. 49.196 y la solicitada, considera este Tribunal, se presenta un grado de similitud que dejan una impresión de semejanza en ambos signos, 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 la marca inscrita bajo el registro número 49.196, propiedad de la empresa **Agrícola Ganadera Rincón Blanco S.A.**, siendo, conforme a la “Ley de Marcas de Ganado”, representa un motivo suficiente para que el Registro no autorice su inscripción, por lo que los agravios formulados por el apelante en su escrito de impugnación no pueden ser de recibo.

Es claro conforme a todo lo anteriormente expuesto, que las disposiciones normativas doctrinales y jurisprudenciales 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 la Licenciada **Vivian Conejo Torres**, en su condición de Presidenta con facultades de Apoderada Generalísimo sin límite de suma de la empresa **QUIMAY S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado a las catorce horas con siete minutos del diecinueve de abril de dos mil diez, la cual se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 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 la Licenciada **Vivian Conejo Torres**, en su condición de Presidenta con facultades de Apoderada Generalísimo sin límite de suma de la empresa **QUIMAY S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado a las catorce horas con siete minutos del diecinueve de abril de dos mil diez, 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

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