

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0288-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de ganado (DISEÑO)

Licenciado Arnulfo Carmona Martínez, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Registro N° 105.665)

VOTO N° 101-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del nueve de mayo de dos mil seis.—

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Arnulfo Carmona Martínez, mayor, casado una vez, abogado y ganadero, vecino de Liberia, titular de la cédula de identidad número cincuenta ochenta y ocho-novecientos cincuenta y uno, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, con veintitrés minutos, cuarenta segundos del once de marzo de dos mil cinco, con ocasión del rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de ganado **“DISEÑO ESPECIAL”**.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de febrero de dos mil cinco, el Licenciado **ARNULFO CARMONA MARTÍNEZ**, presentó solicitud de registro de la marca de ganado **“DISEÑO ESPECIAL”**.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, con veintitrés minutos, cuarenta segundos del once de marzo de dos mil cinco, 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 contra la citada resolución, el Licenciado Arnulfo Carmona Martínez, en fecha cuatro de julio de dos mil cinco, presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio oponiéndose a lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, arguyendo que

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

cuando se presentó para su inscripción la marca de ganado diseño especial, sea la inscrita el día 10 de marzo del año 1977, bajo el expediente 40.531, la marca caduca que pretende inscribir se encontraba total y legalmente inscrita a nombre de su padre Carlos Enrique Carmona Benavides, siendo que ese Registro en ningún momento hizo objeción alguna a la similitud que ahora pretenden, por lo que el recurrente solicita al Registro **a quo**, revoque la resolución impugnada, ordenando en su defecto la inscripción de la marca de ganado solicitada.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con cuarenta minutos del veintinueve de agosto de dos mil cinco, dispuso: *“POR TANTO Se declara sin lugar el Recurso de Revocatoria interpuesto y se admite el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Alzada...”*.

QUINTO. Que el Licenciado Arnulfo Carmona Martínez, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de octubre de dos mil cinco, reiteró los argumentos esgrimidos en el recurso de revocatoria presentado ante ese Registro el día cuatro de julio de dos mil cinco. Alegó además, que hubo un error de interpretación por parte del Registro, situación que lo perjudica, por cuanto a la fecha en que el señor DAUGE DURAN HERRERA solicita su marca de ganado, la marca de su familia se encontraba legalmente inscrita, por lo que expresa que cómo es posible que el Registro en ese entonces no tuviera tino de encontrar la similitud que ahora argumenta para rechazar la suya.

SEXTO. 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. SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal ha tenido a la vista para resolver este procedimiento, la prueba solicitada con ese carácter, visible a folios veintisiete

y treinta y nueve del expediente.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de esta solicitud: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de ganado “DISEÑO ESPECIAL” propiedad del señor Daube Durán Herrera, bajo el registro número 40.531, la cual se encuentra vigente hasta el 10 de marzo de 2007 (ver folio 27).

TERCERO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución aquí impugnada, fundamentó su decisión en los numerales 2 párrafo segundo y 6 párrafo tercero de la Ley de Marcas, aduciendo la existencia de similitud gráfica y fonética entre la marca de ganado solicitada (DISEÑO ESPECIAL) y la marca inscrita; señalando el recurrente en su escrito de apelación que no comparte lo resuelto por el Registro **a quo**, ya que éste niega tal inscripción argumentando que existía otra marca de ganado similar inscrita desde el día diez de marzo de mil novecientos setenta y siete, bajo el expediente número 40.531, publicada el veinticuatro de febrero de mil novecientos setenta y siete en la Gaceta número treinta y ocho, alcance veintinueve. Al respecto, alegó el recurrente, que no puede pasar por alto que cuando se presenta para su inscripción la marca de ganado citada (la inscrita), la marca que pretende registrar (la caduca), se encontraba total y legalmente inscrita, siendo que el Registro en ningún momento hizo objeción a la similitud que ahora pretende.

De los alegatos expuestos por el recurrente, se desprende un aspecto de interés, cual es el hecho de que éste quiere hacer ver ante esta Instancia, que el Registro **a quo**, inscribió la marca de ganado (DISEÑO ESPECIAL) propiedad del señor Durán Herrera Daube, estando vigente la marca de ganado solicitada (DISEÑO ESPECIAL), la cual actualmente procura inscribir el recurrente, en razón de que la misma caducó desde el catorce de enero de dos mil cinco.

QUINTO. Resulta importante para este Tribunal destacar, que de los autos no se determina que el recurrente haya presentado oposición a la solicitud de inscripción de la marca de ganado (DISEÑO

ESPECIAL), propiedad del señor Durán Herrera, tal y como lo prescribe el artículo 6, párrafo cuarto de la Ley de Marcas de Ganado, No. 2247, que en lo que interesa dispone: “... *Caso de que el Registrador no encontrare inconveniente al presentarse la solicitud, ordenará publicar un aviso en el Diario Oficial por tres veces, con indicación del nombre del solicitante, calidades, domicilio, lugar en que usará preferentemente la marca y copia de la misma. Si pasado un término de diez días hábiles a partir de la primera publicación no hubiere oposición, se ordenará la inscripción y si la hubiere, resolverá el caso ordenando o rechazando la solicitud contra lo resuelto por el Registro Central...*”. De la literalidad de la norma transcrita se desprende claramente que cualquier interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles contados a partir de la primera publicación para oponerse a la solicitud de inscripción, y en el caso que nos ocupa, el señor Carmona Martínez, debió presentar oposición contra la solicitud de la marca de ganado inscrita (DISEÑO ESPECIAL) en el plazo indicado, aspecto, que como puede observarse, no consta en los autos, pues nótese que el recurrente únicamente se limita a decir que la marca solicitada (la caduca) se encontraba legalmente inscrita con anterioridad a la marca de ganado inscrita (DISEÑO ESPECIAL) sin tomar en consideración, que la publicación del aviso sobre la solicitud de una marca de ganado tiene como objetivo, que los interesados puedan oponerse al registro de esa marca en el caso de considerarse perjudicados, siendo que la publicación, tal y como lo señala el tratadista Jorge Otamendi, implica lo siguiente “*La publicación de la marca es importante pues es la que da nacimiento al trámite de la oposición, esencial en nuestro sistema marcario.*” (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, pág. 125), por ende, es el medio que abre la vía para reclamar un mejor derecho, el cual no fue utilizado por el recurrente.

Como consecuencia de lo anterior, interesa aquí advertir al recurrente que no compete a este Tribunal sanear en esta etapa del proceso, un iter procesal que le correspondía realizar durante el trámite de inscripción, cual era el oponerse a la solicitud de la marca de ganado actualmente inscrita (DISEÑO ESPECIAL), de ahí, que no resulta procedente lo manifestado por el recurrente, cuando señala, que la marca del señor Duran Herrera se inscribió estando vigente la marca de ganado caduca que intenta inscribir, ya que no consta en autos que el recurrente haya aportado prueba que acredite que interpuso oposición contra la solicitud de la marca de ganado que inscribió el Registro, estando vigente la marca solicitada.

SEXTO. En su escrito de apersonamiento ante este Tribunal, además de reiterar los agravios expuestos inicialmente en su memorial de apelación, el Licenciado Carmona Martínez sustenta sus

argumentos basado en el principio “primero en tiempo, primero en derecho”, en que los usuarios se amparan para inscribir sus bienes en el Registro. Este Tribunal es del criterio, que no lleva razón el inconforme, pues cuando se presentó la solicitud de renovación de su marca de ganado el 22 de febrero del 2005, ésta se encontraba vencida desde el 14 de enero anterior, por lo que cualquier prioridad respecto a la renovación de su marca había fenecido por el transcurso del tiempo. Si el apelante no solicitó la renovación antes del correspondiente vencimiento, es una cuestión que le atañe única y exclusivamente a él, por lo que el a-quo no violó la máxima que ahora esgrime en sus alegatos. De allí que, tampoco exista transgresión de los principios constitucionales de igualdad en el trato de las partes y el debido proceso, como erróneamente lo indica el señor Carmona. Si en el momento de la inscripción de la marca del señor Daube Durán Herrera, el Registro no hizo observación alguna, como tampoco lo hizo el recurrente, no es una cuestión a venir a dirimir en la presente litis, pues la inscripción de la marca del señor Durán se hizo en una solicitud tramitada años atrás, en donde, si hubo cualquier omisión procesal o sustancial del Registro, debió haberse alegado oportunamente y en el correspondiente expediente.

SÉTIMO. El recurrente, como se indicó en líneas precedentes, se manifiesta inconforme con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto dispuso que existe similitud gráfica y fonética entre la marca de ganado solicitada (DISEÑO ESPECIAL) y la marca de ganado (DISEÑO ESPECIAL) propiedad del señor Durán Herrera, decisión que comparte este Tribunal, por cuanto del cotejo de ambas marcas, se obtiene una imagen semejante a una “jota”, encontrando esta Instancia elementos que definen la similitud, pues en el caso de la marca solicitada estamos ante una letra “jota” con una línea en medio de dicha letra, y el diseño inscrito se refiere igualmente a una letra “jota”, de tal forma que la imagen completa de cada una de las figuras, se asemejan; similitud que bien podría producir en el público confusión, situación que lleva a este Tribunal a confirmar en este acto la resolución venida en alzada.

OCTAVO: Examinada que fue la marca de ganado solicitada (DISEÑO ESPECIAL) con relación a la marca de ganado inscrita (DISEÑO ESPECIAL), este Tribunal llega a la conclusión que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al establecer que efectivamente existe similitud gráfica y fonética entre ambos distintivos, por lo que declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Arnulfo Carmona Martínez, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintitrés minutos, cuarenta segundos del

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

once de marzo de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma.

NOVENO. SOBRE EL 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 N° 8039; 126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado Arnulfo Carmona Martínez, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintitrés minutos, cuarenta segundos del once de marzo de dos mil cinco, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo — **NOTIFÍQUESE.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez