

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0462-TRA-PI

Solicitud de registro como marca de ganado del signo (diseño)

Marcas de ganado

Siquiars S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial

Expediente de origen N° 632-2013

VOTO N° 1116-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas del doce de noviembre de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por los Licenciados Arturo Enrique Apéstegui Barzuna y Joaquín Valverde Berrocal, ambos mayores, casados, abogados, vecinos de San José, titulares de las cédulas de identidad números uno-seiscientos sesenta y tres-seiscientos dieciocho y uno-cuatrocientos setenta y dos-quinientos uno respectivamente, en representación de Siquiars S.A., contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dos horas, cuarenta minutos, treinta segundos del veinticinco de junio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de abril de dos mil trece, el Ingeniero José Antonio Pinto López, representando a la empresa Siquiars S.A., presentó solicitud de inscripción como marca de ganado del signo



para marcar animales o semovientes en el anca derecha, que pastarán en el poblado de Siquiaries, distrito de Turrúcares, cantón Alajuela de la Provincia de Alajuela, propiamente un kilómetro al oeste de la rotonda El Coyol.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las dos horas, cuarenta minutos, treinta segundos del veinticinco de junio de dos mil trece, declaró sin lugar la solicitud presentada.

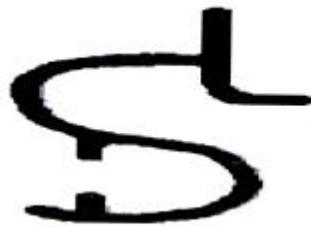
TERCERO. Contra la citada resolución, la representación de Siquiaries S.A., en fecha cuatro de julio de dos mil trece, presentó recurso de apelación; el cual fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las nueve horas, veintiséis minutos, cincuenta y siete segundos del nueve de julio de dos mil trece.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. 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, Oficina de Marcas de Ganado, se encuentran inscrita la marca de ganado



bajo el número 2010-61211, propiedad de Roberto Suárez Villalobos, cédula de identidad número cinco-ciento uno-setecientos noventa y dos, la cual se encuentra vigente hasta el seis de agosto de dos mil veintiséis, para marcar ganado que pasta en Buena Vista de Sámara, Nicoya, Guanacaste (folio 46).

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

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada, fundamentó su decisión en el numeral 2 párrafo segundo de la Ley de Marcas de Ganado, aduciendo la existencia de similitud gráfica entre el signo solicitado y la marca de ganado inscrita.

Por su parte, los recurrentes alegan que a la solicitud debe tratársele como renovación y no como una nueva solicitud, que tienen un derecho de prelación gracias al uso anterior frente a la marca de ganado inscrita, que si durante la vigencia de su marca de ganado se permitió inscribir la 2010-61211, ahora también debe de permitirse el registro pedido, que debe de aplicarse supletoriamente el período de gracia del que gozan las marcas de comercio en cuanto al plazo de su renovación, y que se causa un grave perjuicio a la empresa.

CUARTO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo ya resuelto por él **a quo**. Tal y como ya ha expresado este Tribunal en su jurisprudencia, puede apreciarse de lo indicado en la resolución apelada, que la marca de ganado N° 47450 venció el veinte de abril de dos mil trece, y fue hasta el día veintitrés siguiente, según consta a folio 1 del expediente, que la empresa Siquiars S.A. titular de la marca vencida, presenta el respectivo trámite de renovación de su marca, el cual no procedía, porque a esa fecha, la misma se encontraba vencida y fuera del plazo para solicitar dicho trámite.

Ante esta circunstancia, el Registro correctamente conceptúa el trámite como una nueva solicitud y de acuerdo al procedimiento de calificación, la enfrenta a la existencia de una marca de ganado similar inscrita a favor de un tercero, razón por la cual fundamenta el rechazo de la gestión, pues entre tales distintivos, según consideró el **a quo**, existe similitud gráfica lo que podría causar confusión a los comerciantes (en dicho sentido ver el Voto N° 1162-2012 dictado por este Tribunal a las catorce horas con cinco minutos del trece de noviembre de dos mil doce).

De acuerdo a los agravios, tampoco se puede otorgar a lo ahora solicitado, algún tipo de prelación, ya que debe dársele el tratamiento de nueva solicitud; y si bien en un momento la Administración Registral se decantó por permitir la coexistencia, dicha posición no obliga a que ahora se tome la misma posición, ya que cada solicitud debe de ser analizada de acuerdo a su específico marco de calificación registral, conformado por la propia solicitud, los derechos previos de tercero que le sean oponibles, y el marco legal que le sea aplicable de acuerdo a su fecha de presentación. Con relación a lo solicitado, no se le puede aplicar a lo pedido un

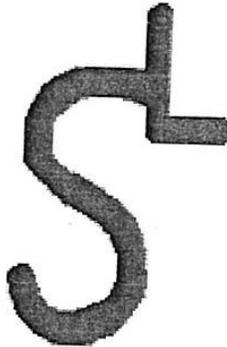
período de gracia que no está contenido en el marco legal que rige al registro de las marcas de ganado, ya que la aplicación analógica o supletoria de normas ha de darse cuando exista un vacío legal, lo cual no sucede ya que el artículo 5 de la Ley de Creación de la Oficina Central de Marcas de Ganado, N 2247 (en adelante, Ley de Marcas de Ganado), establece claramente que el pedido de renovación ha de hacerse antes del vencimiento, sin que otorgue ningún tipo de período de gracia. Y si la empresa solicitante sufre algún tipo de perjuicio debido al no otorgamiento de lo pedido, se le indica que la correcta gestión de sus marcas de ganado, lo que incluye las renovaciones, está en su esfera de acción, y la Administración actuará bajo la rogación que la parte haga, por lo que este tipo de consecuencias nada tiene que ver con el quehacer registral, y más bien corresponde a una mala gerencia de sus activos intangibles.

Así, en este caso, el Registro de Marcas de Ganado enfrenta la nueva solicitud a la existencia de una marca de ganado inscrita a favor de un tercero, por lo cual rechazó la solicitud.

Este Tribunal comparte el criterio del órgano **a quo**; dado que encuentra en el cotejo marcario planteado, un grado de similitud tal que genera confusión desde el punto de vista del artículo 2 párrafo segundo de la Ley de Marcas de Ganado, el cual en lo que interesa expresa:

“...Toda marca debe ser clara, precisa, y distinta de las ya registradas. En caso de duda en cuanto a la semejanza, se preferirá la marca inscrita a la que se pretende inscribir”

En el cotejo gráfico se puede apreciar perfectamente las similitudes entre la marca de ganado solicitada y la inscrita,

Marca de ganado inscrita	Marca de ganado solicitada
	
Zona de pastaje	Zona de pastaje
Sámara, Nicoya, Guanacaste	Turrucares, Alajuela, Alajuela

los diseños son lo suficientemente similares como para impedir su coexistencia registral. Tienen en común el elemento de la letra S, y la inclusión de una pequeña letra L colocada en la parte superior derecha de ambas, entonces, tenemos que los elementos que matizan a la marca de ganado inscrita se ven repetidos de forma muy similar en la solicitada. Considera este Tribunal tal similitud se presta a confusión para la identificación de semovientes, ya que si bien éstos pastan en zonas alejadas, la marcación no solamente se hace para diferenciar a los semovientes en su zona de pastaje, sino también en lugares a dónde son normalmente trasladados para su comercialización, como lo son las ferias ganaderas, en donde confluyen animales provenientes de muchas zonas del país. Además, por ser las diferencias entre los diseños mínimas, considera este Tribunal que los procesos naturales a los que se ve sometida la piel del animal pueden traer con el tiempo similitud entre los signos, el Voto de este Tribunal N° 193-2007 de las doce horas quince minutos del treinta y uno de mayo de dos mil siete externó sobre el tema:

“Nótese que descartándose esas desigualdades destacadas, que para este Tribunal son mínimas, una y otra marca tendrían, en términos globales, una misma apariencia, lo cual es de suyo significativo por cuanto podría dar lugar, de manera originaria, a

alguna suerte de confusión entre ambas, y máxime si no se ignora que el proceso de envejecimiento del ganado, junto con las eventuales enfermedades o heridas menores a las que los animales están expuestos, puede dar lugar a ligeros, moderados o fuertes cambios de las marcas originales, pudiéndose correr el riesgo de que más tarde, de manera sobreviviente, se presente una similitud entre tales marcas, siendo toda esta situación, precisamente, lo que la “Ley de Marcas de Ganado” pretende evitar, y lo que este Tribunal debe tutelar.”

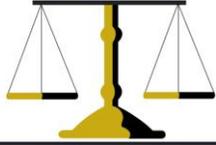
Jurisprudencia que es de total aplicación al presente asunto, y que ha sido sostenida también en los Votos 147-2006, 194-2006 y 434-2011.

De acuerdo a lo anteriormente considerado, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado contra la resolución final venida en alzada, la cual en este acto se confirma.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por los Licenciados Arturo Enrique Apéstegui Barzuna y Joaquín Valverde Berrocal representando a la empresa Siquiaries S.A., contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dos horas, cuarenta minutos, treinta segundos del veinticinco de junio de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegándose el registro de marca de ganado solicitado. 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.**

Norma Ureña Boza

Zayda Alvarado Miranda

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

- Marcas de ganado
- Plazo de protección de la marca de ganado
- Procedimiento de inscripción de la marca de ganado
- Solicitud de inscripción de la marca de ganado