

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2006-0355-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de ganado Diseño Especial

Luis Ángel Pérez Elizondo, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial

VOTO N° 122-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas, quince minutos del veintiocho de marzo de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Luis Angel Pérez Elizondo, mayor de edad, casado una vez, comerciante, vecino del distrito de San Rafael de Guatuso de Alajuela, cédula de identidad número 5- 126- 920, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cuarenta y cinco minutos del diecinueve de julio de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de abril de dos mil seis, el señor Luis Ángel Pérez Elizondo, de calidades señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de ganado “Diseño Especial inserto



para marcar semovientes en el anca derecha, que pastan en la provincia de Alajuela, cantón Guatuso, distrito San Rafael.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en el artículo 2º, párrafo segundo y en el artículo 6º, párrafo tercero de la Ley de Marcas de Ganado N° 2247, por considerar que existía similitud gráfica entre la marca solicitada y las marcas



inscritas bajo los expedientes 100,971, 99.403 y 13, 693, con vencimiento por su orden, hasta el 25 de abril de 2018, 16 de setiembre de 2017 y 17 de febrero de 2011, a nombre de los señores José Enrique Bonilla Esquivel, Carlos Alberto Carranza Mayorga y Jorge Barrantes Blandino, respectivamente, mediante la resolución dictada a las ocho horas, cuarenta y cinco minutos, del día diecinueve de julio de dos mil seis, 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 señor Luis Angel Pérez Elizondo, en fecha primero de agosto de dos mil seis, presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, oponiéndose a lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial.

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 Carlos Manuel 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 los diseños especiales arriba insertos, a nombre de los señores José Enrique Bonilla Esquivel, Carlos Alberto Carranza Mayorga y Jorge Barrantes Blandino, inscritos bajo los expediente números 100.971, 99.403 y 13. 693, con vencimiento por su orden, hasta el 25 de abril de 2018, 16 de setiembre de 2017 y 17 de febrero de 2011 (ver folios 43 al 45). 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, 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 el señor Luis Ángel Pérez Elizondo, por considerar que dicho signo guardaba identidad gráfica con las marcas inscritas bajo los expediente números 100.971, 99.403 y 13. 693, por un periodo de quince años, vigentes por su orden, hasta el 25 de abril de 2018, 16 de setiembre de 2017 y 17 de febrero de 2011, a nombre de los señores José Enrique Bonilla Esquivel, Carlos Alberto Carranza Mayorga y Jorge Barrantes Blandino, respectivamente, lo cual podría inducir a error sobre el verdadero titular.

Por su parte, el recurrente, en su escrito de apelación manifiesta que la marca que se pretende registrar está consolidada, ya que desde que se otorgó ha sido renovada; que la existencia de marcas similares inscritas no es fundamento suficiente, toda vez que fueron concedidas con posterioridad a la solicitada; aduciendo además, que el rechazo que se impugna atenta con la libertad de comercio y el principio de igualdad; por último, manifiesta que no entiende cómo su marca fue inscrita existiendo la número 13.693, muy similar y que se otorgaran las números 100.971 y 99.403, existiendo ya dos marcas con gran similitud.

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 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 varias marcas de ganado similares inscritas a favor de terceros, por lo cual rechazó la gestión, pues la coexistencia del signo solicitado con los inscritos, según consideró el a-quo, “...*podría inducir a error sobre el verdadero titular, razones por las cuales la solicitud debe declararse sin lugar...*”, razonamiento que comparte este Tribunal, toda vez 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).

CUARTO. 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, resultando suficiente para ello tenerlas a la vista:



De la imagen completa de cada uno de los diseños, derivan más semejanzas que diferencias, pues comparten la misma idea de “la estrella”, en igual disposición, ocasionando visualmente un aspecto muy similar, ya que en las marcas inscritas predomina el diseño de la estrella como eje central, y el que se recordará con mayor fuerza.

En efecto, la marca solicitada tiene similitud en alto grado con la inscrita bajo el número 13.693, siendo la única diferencia que presentan la línea curva sobre la estrella, que para los efectos no tiene relevancia, dado que las coincidencias que se determinan, originan 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. A simple vista también, las similitudes con las otras dos marcas inscritas, son de igual forma evidentes.

QUINTO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS Y LO QUE DEBE SER RESUELTO.

Al concluirse que la marca de ganado solicitada, presenta altas semejanzas con los signos inscritos, siendo, conforme a la “Ley de Marcas de Ganado”, un motivo suficiente para que el Registro no autorice su inscripción, los agravios formulados por el apelante no pueden ser de recibo.

El recurrente alega que la marca que se pretende registrar está consolidada por las constantes renovaciones desde su otorgamiento, argumento que a juicio de este Tribunal no es válido para obviar las similitudes comentadas, pues ha de tenerse presente que el fortalecimiento de la marca se lo brinda el registro, que puede mantenerse vigente pasados los primeros quince años, mediante el trámite de renovación que establece el artículo 5° de la citada ley, el cual dispone: “ *La propiedad de la marca o fierro dura (15) años a partir de la fecha de su inscripción, debiendo los interesados pedir su renovación antes del transcurso de ese término. La renovación podrá hacerse indefinidamente y por períodos sucesivos de quince años.*”. De manera que, son los interesados en una marca los que tienen que mantener preservado el derecho de exclusiva que la ley otorga, siendo claro dicho artículo en establecer que la renovación no es automática, sino, un deber del titular pedirlo, antes de transcurrir los quince años por los que se otorga la propiedad.

El perjuicio que se dice ocasionado por el rechazo de la marca, no puede considerarse, dado que la norma estipula un plazo para mantener la vigencia de la marca, de forma que si no se acata o se hace tardíamente, se pierde el correspondiente derecho y tendrá que solicitarse nuevamente el trámite de inscripción y sujetarse a los exámenes de forma y fondo que establece la ley y cualquier otro requisito impuesto.

De la certificación adjunta al expediente a folio quince se desprende que la marca solicitada venció el 23 de marzo de 2006 y no es hasta el 24 de abril de 2006, que se solicita nuevamente la inscripción, evidenciándose que no se alcanzó a renovar la marca, de manera que, si el apelante no solicitó la renovación antes del correspondiente vencimiento, es una cuestión que le atañe únicamente a él, por lo que el a-quo no violó las máximas que esgrime en su alegato, ni contiene sustento el apuntar que el rechazo le causa un gran perjuicio y una gran desilusión.

Tampoco resulta procedente lo manifestado por el recurrente, cuando señala, que no entiende cómo es que el Registro en su momento procedió a inscribir las marcas bajo los expedientes 100.971 y 99.403, existiendo ya dos marcas con gran similitud gráfica. Al respecto, merece destacar que de los autos no se determina que el recurrente haya

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

presentado oposición a la solicitud de inscripción de las marcas de ganado que señala, 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 norma transcrita se desprende claramente que cualquier interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles contados a partir de la primera publicación del edicto para oponerse a la solicitud de inscripción, y en el caso que nos ocupa, el señor Pérez Elizondo, debió presentar oposición contra las solicitudes de las marcas de referencia en el término indicado.

Ha de tenerse en consideración, que la publicación del aviso sobre la solicitud de inscripción de una marca de ganado tiene como objetivo, que los interesados puedan oponerse al registro en caso de sentirse perjudicados, pues es el medio que abre la vía para reclamar un mejor derecho, audiencia que no fue utilizada por la parte aquí inconforme, según los elementos probatorios constantes en autos.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal, no observa el trato desigual de las partes que pretende hacer ver el señor Pérez Elizondo, ya que debió oponerse a la solicitud de las marcas de ganado, actualmente inscritas, si consideraba le causaban perjuicio. Si en el momento de la inscripción de las marcas en referencia, el Registro no hizo observación alguna, como tampoco lo hizo el recurrente, no es una cuestión a venir a dirimir con la presente diligencia, pues la inscripción de esas marcas se hizo en solicitudes tramitadas años atrás, en donde, si hubo cualquier omisión procesal o sustancial del Registro, debió haberse alegado oportunamente y en el correspondiente expediente.

Por todo lo anteriormente expuesto, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Luis Angel Pérez Elizondo, en contra de la resolución

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de julio de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se confirma.

SEXTO. 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, 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 el señor Luis Ángel Pérez Elizondo, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de julio de dos mil seis, la cual, en lo apelado, 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca