

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2006-0008-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de ganado Diseño Especial

María Cristina Arrieta Fonseca, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial

VOTO N°176-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas del tres de julio de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora MARIA CRISTINA ARRIETA FONSECA, mayor, casada una vez, pensionada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número cinco-cien- seiscientos cincuenta y seis, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, con quince minutos del veintiocho de mayo de dos mil cuatro, 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 diecinueve de mayo de dos mil cuatro, la señora María Cristina Arrieta Fonseca, de calidades señaladas, 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 trece horas con quince minutos del veintiocho de mayo de dos mil cuatro, 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., SE RESUELVE. Se declara sin*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

lugar la solicitud presentada...”.

TERCERO. Que contra la citada resolución, la señora Arrieta Fonseca, en fecha ocho de setiembre de dos mil cuatro, presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio oponiéndose a lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, arguyendo, entre otros motivos, que la resolución carece de la debida fundamentación legal al ser omisa en señalar la doctrina o jurisprudencia, lo cual le causa indefensión. Que en relación a la similitud gráfica entre ambas marcas, existen al menos cuatro elementos distintos o diferenciadores entre sí, que las hace diferenciables, por lo que la semejanza o identidad gráfica no existe. Aduce además, que por la simpleza de la marca tiene la ventaja de no deformarse con el transcurso del tiempo y que la zona geográfica en la que pastarán los animales a ser marcados juega un papel importante, pues en su solicitud señaló que los animales pastarían en el distrito cuatro, Tempate, del cantón tercero Santa Cruz Guanacaste, mientras que la sociedad propietaria de la marca inscrita está domiciliada en la provincia de Limón en el distrito quinto Cariari, del cantón tercero Pococí, por lo que es muy difícil que distancias considerables entre una finca y otras en las que pasten los semovientes se preste para algún tipo de confusión.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con veinticinco minutos del veintinueve de setiembre de dos mil cuatro, declaró sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto, admitió el de apelación y emplazó a los interesados.

QUINTO. 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 Martínez Rodríguez; 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 encuentra inscrita la marca de ganado “DISEÑO ESPECIAL”, bajo el número de expediente 103250, propiedad de Ganadera El Ceibo V.A.L., Sociedad Anónima, domiciliada en Cariari, Pococí, Limón, lugar donde pastarán los semovientes, la cual se encuentra vigente hasta el 30 de marzo de 2019 (ver folios 27 y 34).

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

TERCERO. SOBRE LA PRUEBA DOCUMENTAL Y PERICIAL OFRECIDAS. En cuanto a la prueba documental, referida a que a “efectum videndi y probationen” se aporte y se examine el expediente del Registro de Marcas de Ganado número 1842, propuestas por la apelante, estima este Tribunal que deviene innecesaria, toda vez que la renovación de la marca de ganado de interés en este asunto, no fue renovada dentro del término contemplado en el artículo 5º de la Ley de Marcas de Ganado, N°2247, por lo que se rechaza. En relación a la prueba pericial solicitada, la misma resulta innecesaria para el dictado de esta resolución, procediendo también su rechazo.

CUARTO. SOBRE LA NULIDAD. 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 de Ganado N° 2247, aduciendo la existencia de similitud gráfica entre la marca de ganado solicitada Diseño Especial y la marca inscrita Diseño Especial.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Conforme los argumentos esgrimidos por la recurrente, expuestos en el acápite tercero anterior, los mismos no pueden ser de recibo por este Tribunal, dado que la alegación de falta de fundamentación legal, que hecha de menos la recurrente en la resolución apelada, no lleva razón. Merece destacar que el Registro para el rechazo decretado se fundamenta en los artículos 2º y 6º de la Ley de Marcas de Ganado, No. 2247, de 22 de abril de 1959. Conforme el artículo 2º párrafo segundo, 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”*, y asimismo, el numeral 6º, párrafo tercero que dispone *“... 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...”*. En atención a esas normas, el Registro consideró la improcedencia de la inscripción solicitada.

Debe hacerse notar, que si bien es cierto no hubo una cita puntual sobre la doctrina y la jurisprudencia en que se fundamenta el **a quo** para denegarle la pretensión a la petente, en atención al principio de oficialidad que informa esta materia y que se encuentra contemplado en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, así como al principio general de integración de normas, -en el caso en estudio el registro de marcas en general y el registro de marcas de ganado-, que se encuentra regulado por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, nos permite aplicar entonces, el marco general al específico. Deviene imperativo señalar, que las reglas establecidas para calificar la semejanza de los signos marcarios mediante el cotejo global de los mismos, tienen como finalidad impedir su coexistencia registral en aras de no causar confusión entre sus titulares y los terceros. Bajo esa premisa, el numeral 24 del Reglamento de dicha normativa y las resoluciones dictadas por este Tribunal números 264-2005 de las doce horas treinta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil cinco, 25-2006 de las catorce

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

horas del trece de febrero de dos mil seis, así como, la dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia N° 74-F-98 de las catorce horas treinta minutos del diez de julio de mil novecientos noventa y ocho, relacionadas con la similitud gráfica y fonética de las marcas, entre otras, dan asidero jurídico suficiente para su negar la inscripción a la marca de la gestionante.

Así entonces, la transcripción parcial del artículo 2° y la invocación del 6° de la Ley de Marcas de Ganado, aunado a la indicación que realiza el citado Registro en la resolución apelada, sobre la inscripción con anterioridad de una marca similar a la solicitada, resultan ser los hechos y el fundamento jurídico o derecho aplicable, que motivaron a la autoridad registral a resolver en la forma como lo hizo. Considera este Tribunal, que la motivación que presenta la resolución apelada, resulta ajustado a la normativa y fin del Registro. El hecho de que la resolución no señale en forma expresa la jurisprudencia y la doctrina no conforman en ningún sentido el quebranto al debido proceso y derecho de defensa que se apela que conlleven a su nulidad..

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La recurrente como se señaló, se manifiesta inconforme con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto dispuso que existe similitud gráfica entre la marca de ganado solicitada (DISEÑO ESPECIAL) y la marca de ganado (DISEÑO ESPECIAL) propiedad de Ganadera El Ceibo, Sociedad Anónima, decisión que comparte este órgano colegiado en razón de que una vez llevado a cabo el cotejo de ambas marcas, se obtiene una figura muy similar con muy pocos elementos diferentes, encontrándose esta Instancia elementos que definen la similitud, pues en el caso de la marca solicitada estamos ante un círculo con un punto negro, y el diseño inscrito se refiere igualmente a un círculo con un punto blanco en el centro y dos líneas horizontales debajo del punto blanco, de tal forma que la imagen completa de cada una de las figuras, se asemejan, presentando más similitudes que diferencias.

Dicha similitud bien podría producir en el público confusión visual, siendo que la primera impresión que deja la marca en la mente del público debe considerarse al momento de enfrentar o cotejar signos marcarios, pues precisamente se trata de evitar la confusión. El tratadista Jorge Otamendi, en ese sentido señala: *“Las marcas deben ser cotejadas en forma sucesiva y no simultánea. Esto es lógico puesto que en la mayoría de los casos el consumidor no tendrá frente a sí a las marcas en pugna. Probablemente las verá separadas en el tiempo y en el espacio”* (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, pág. 209).

Por su parte, la Ley de Marcas de Ganado, en los párrafos segundo y tercero de los numerales 2º y 6º, respectivamente transcritos, pretende evitar la coexistencia de marcas confundibles, e impone como requisito de registrabilidad a toda marca de ganado el de ser clara, precisa y distinta de las ya registrada, so pena de rechazar la inscripción si existiere otra inscrita con una semejanza que pudiere producir confusión.

SEXTO. Si bien puede ser de singular importancia el hecho de que el distintivo solicitado, por su simpleza, tal y como lo señala la recurrente, no se deforme con el transcurso del tiempo, no obstante, ha de tenerse presente que el objetivo primero de la Ley de Marcas de Ganado es el de evitar la existencia de marcas confundibles, precisamente porque registralmente lo que se protege es el derecho a la marca a estampar sobre los semovientes. Sobre este aspecto la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución N° 200-91, de las catorce horas, diez minutos del quince de noviembre de mil novecientos noventa y uno señala:

“... El artículo 3º de la Ley número 2247 del siete de agosto de mil novecientos cincuenta y ocho, que crea la Oficina Central de Marcas de Ganado, establece una presunción de dominio respecto a la persona de marca inscrita y ganado marcado, pero por disposición legal permite la prueba en contrario, lo que se justifica por la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

realidad de la actividad ganadera y en especial para efectos de delimitar responsabilidad de animales de pronta y fácil venta y por ende traslado de un lugar a otro...”

SÉTIMO. Alega asimismo la recurrente, que existe una distancia considerable entre las zonas geográficas en la que pastarán los animales a ser marcados y la zona en la que pastan los animales de la sociedad propietaria de la marca inscrita, toda vez que los de su pertenencia, pastarían en la provincia de Guanacaste y los de la marca inscrita en la provincia de Limón. Sobre este particular, considera este Tribunal que lo aducido por la apelante no resulta un hecho relevante para consentir la inscripción de la marca solicitada, pues como bien lo resalta en su escrito de apelación, las marcas registradas rigen en todo el país, y van a aplicarse a semovientes que jurídicamente son considerados bienes muebles y que como tales pueden estar fuera de su esfera de poder por venta o traspaso a terceras personas, incluso por alquiler y en cualquier parte del país; de ahí que, el hecho de que la marca solicitada sea bastante conocida en toda la provincia de Guanacaste, no le reprime la similitud, que proyectan ambos signos vistos globalmente, ni la posibilidad de originar confusión.

Por lo anterior, este Tribunal considera que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al establecer que efectivamente existe similitud gráfica entre ambos distintivos, por lo que debe declararse sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la señora María Cristina Arrieta Fonseca, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, quince minutos del veintiocho de mayo de dos mil cuatro, la cual en este acto se confirma.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA: Por

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 1° y 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, citas normativas, de doctrina y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por la señora María Cristina Arrieta Fonseca, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, quince minutos del veintiocho de mayo de dos mil cuatro, la cual 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

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca