

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-019-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de ganado (DISEÑO)

Luis Miguel Apuy Monestel, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. De Registro N° 36361)

VOTO N° 178-2006

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

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Luis Miguel Apuy Monestel, mayor, casado una vez, agricultor y ganadero, vecino de Cañas, Guanacaste, titular de la cédula de identidad número cinco-ciento cuarenta y dos- doscientos noventa y cinco, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, con ocho minutos del cuatro de noviembre 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 veinte de octubre de dos mil cinco, el señor Luis Miguel Apuy Monestel, 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 ocho horas, con ocho minutos del cuatro de noviembre 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 señor Apuy Monestel, en fecha cinco de diciembre de dos mil cinco, presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

oponiéndose a lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, arguyendo que la marca del señor Oscar Monge Gamboa no debió haberse inscrito ya que tenía similitud con la de su propiedad, la cual estuvo vigente hasta el 13 de octubre de 2005. Que la marca que debe prevalecer inscrita por el principio de, “primero en tiempo primero en derecho”, es la que pretende inscribir, y solicita se le otorgue su registro, en el entendido de que la confusión de las marcas es responsabilidad del **a quo**, y que debió haberse rechazado la solicitud del señor Monge Gamboa por tener similitud con la inscrita en ese momento.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de enero de dos mil seis, 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 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 la Juez Ortiz Mora; 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 se encuentra inscrita la marca de ganado “DISEÑO ESPECIAL” propiedad del señor Oscar Monge Gamboa, bajo el registro número 46.295, la cual se encuentra vigente hasta el 10 de setiembre de 2011 (ver folio 50).

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

TERCERO. Planteamiento del Problema. El Registro de la Propiedad Industrial en la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

resolución aquí impugnada, fundamentó su decisión en los numerales 2º, párrafo segundo y 6º, párrafo tercero de la Ley de Marcas de Ganado, aduciendo la existencia de similitud gráfica entre la marca de ganado solicitada ***diseño especial*** y la marca inscrita ***diseño especial*** a nombre del señor Oscar Monge Gamboa.

Al respecto, el recurrente en su escrito de apelación, basa su disconformidad en el hecho de que la marca que solicita inscribir pertenecía a su padre, la cual estuvo vigente hasta el 13 de octubre de 2005; que el 20 de octubre de 2005 que acudió a solicitarla como marca nueva, el Registro **a quo** se la rechazó por existir similitud con la marca inscrita a nombre del señor Oscar Monge Gamboa, bajo el expediente 46.295 y que vence el 10 de setiembre de 2011. Además, alegó el recurrente, que la marca de dicho señor no debió haber sido inscrita ya que tenía similitud con la de su propiedad, siendo que ésta, es la que debe prevalecer por el principio de primero en tiempo primero en derecho, y solicita se le otorgue la inscripción, por considerar que la confusión de las marcas es responsabilidad del Registro que debió rechazarla por ser similar con la ya inscrita en ese entonces y que era de su propiedad.

CUARTO. Análisis conceptual. 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 Monge Gamboa, 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 de una marca de ganado. En el caso que nos ocupa, el señor Apuy

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Monestel debió ejercer tal derecho y presentar oposición contra la solicitud de la marca de ganado DISEÑO ESPECIAL, presentada en su oportunidad por el señor Oscar Monge Gamboa en el plazo indicado, aspecto, que como puede observarse, no consta en los autos.

Debe tomar en consideración el recurrente, 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 de esa marca en el caso de considerarse perjudicados, tal y como lo señala el tratadista Jorge Otamendi al decir:

“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, la publicación es el medio que abre la vía para reclamar un mejor derecho, el cual no fue utilizado por el recurrente. Consecuentemente, cabe advertir, que no compete a este Tribunal sanear en esta etapa del proceso, un iter de procedimiento que le correspondía al petente realizar durante el trámite de inscripción, cual era el oponerse a la solicitud de la marca de ganado DISEÑO ESPECIAL del señor Oscar Monge Gamboa, actualmente inscrita. De ahí, que no resulta procedente lo manifestado por el recurrente, cuando señala, que la marca del señor Monge Gamboa no debió inscribirse por estar inscrita la de propiedad, ya que no consta en autos, que el recurrente haya aportado prueba que acredite que interpuso oposición contra la solicitud de esa marca de ganado que inscribió el Registro estando vigente la marca que ahora se solicita.

En su escrito de expresión de agravios el señor Apuy Monestel, sustenta sus argumentos en el principio, “primero en tiempo, primero en derecho”, máxima 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 del Diseño Especial como marca nueva el 20 de octubre del 2005, ésta se encontraba vencida desde el 13 de octubre anterior, por lo que cualquier prioridad respecto a la solicitud de inscripción 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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

exclusivamente a él, por lo que no puede el recurrente fundamentarse en tal axioma para imponer la inscripción de su marca.

Si en el momento de la inscripción del signo distintivo propiedad del señor Oscar Monge Gamboa, el Registro no hizo observación alguna, como tampoco lo hizo el recurrente, no es una cuestión que se pueda dirimir en la presente litis, pues la inscripción de la marca del señor Monge Gamboa se efectuó mediante 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.

Asimismo, el recurrente 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 que se pretende inscribir y la marca de ganado inscrita propiedad del señor Monge Gamboa, decisión que comparte este Tribunal, en razón de que una vez llevado a cabo el cotejo de ambas marcas, se obtiene una figura muy similar con muy pocos elementos diferenciadores que son lo que vienen a definir la similitud, pues en el caso de la marca solicitada, estamos ante un semicírculo atravesado por una X que extiende su trazo hasta afuera del círculo en la parte inferior, y el diseño inscrito se refiere igualmente a un semicírculo atravesado con una X, de tal forma que la imagen completa de cada una de las figuras es semejante.

La similitud que comportan ambas figuras bien podría producir en el público confusión, y precisamente, la Ley de Marcas de Ganado, en los párrafos segundo y tercero de los numerales 2º y 6º citados, 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 registradas, so pena de rechazar la inscripción si existiere otra inscrita con una semejanza que pudiese producir confusión, situación que lleva a este Tribunal a confirmar en este acto la resolución venida en alzada.

QUINTO. Lo que debe resolverse: Examinada que fue la marca de ganado DISEÑO ESPECIAL solicitada por el señor Luis Miguel Apuy Monestel con relación a la marca de ganado inscrita DISEÑO ESPECIAL a nombre del señor Oscar Monte Gamboa, este Tribunal concluye que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al establecer que efectivamente existe

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

similitud gráfica entre ambos distintivos, razón que obliga declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el señor Apuy Monestel, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, ocho minutos del cuatro de noviembre de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma.

OCTAVO. 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 señor Luis Miguel Apuy Monestel, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, ocho minutos del cuatro de noviembre 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

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca