

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2006-0021-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de ganado Diseño Especial

Octavio Devandas Chavarría, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial

VOTO N° 215-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas treinta minutos del veintiuno de julio de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor OCTAVIO DEVANDAS CHAVARRIA, mayor, soltero, estudiante, vecino de San Ramón de Tres Ríos, Cartago José, titular de la cédula de identidad número uno- mil ciento tres- cero noventa y cinco, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, diez minutos del cuatro de octubre 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 ocho de agosto de dos mil cinco, el señor Octavio Devandas Chavarría, de calidades señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de ganado “**DISEÑO ESPECIAL**”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas con diez minutos del cuatro de octubre 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 Devandas Chavarría, en fecha catorce de diciembre 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, argumentando, que la marca solicitada fue utilizada por su abuelita desde hace más de treinta años; que ambas marcas coexistieron y no existe semejanza que pueda inducir a error sobre el verdadero titular, por lo que solicita se le acepte la solicitud.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veinticuatro de enero de dos mil seis, 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 Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR PROVER: Este Tribunal requirió para mejor proveer, la prueba indicada en la resolución dictada a las catorce horas del veinte de junio de dos mil seis, la cual se ha tenido a la vista, a efecto de emitir la presente resolución, y que consta a folio 56 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, Oficina de Marcas de Ganado, se encuentra inscrita la marca de ganado “DISEÑO ESPECIAL”, bajo el número de expediente 44.388, propiedad de Carlos Luis Arias Chavarría, mayor, casado, agricultor, vecino de Thiales de Guatuso, Alajuela, la cual se encuentra vigente hasta el 11 de setiembre de 2008 (ver folio 47).

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 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 por el señor Devandas Chavarría del Diseño Especial y la marca inscrita Diseño Especial a nombre del señor Carlos Luis Arias Chavarría.

Por su parte, el recurrente en su escrito de apelación aduce y fundamenta sus alegatos en la coexistencia en su oportunidad de la marca inscrita y la solicitada pues dicha marca, según señala el recurrente, fue utilizada por su abuelita desde hace más de treinta años; sobre la similitud gráfica, adujo, no es un elemento contundente para la negativa que se da a su solicitud, ya que su marca la componen una E y una L invertida que corresponde al nombre de su abuelita Edelmira López y la segunda letra de la marca inscrita es una J, además, que los caracteres de su marca son líneas rectas y la inscrita son curvos y la E tiene en sus dos extremos dos abultamientos diferenciales por lo que no puede inducir a error sobre el verdadero titular.

QUINTO. Debe advertirse que el ocho de agosto de dos mil cinco, cuando el señor Octavio Devandas Chavarría presentó la solicitud de inscripción de la marca de ganado Diseño Especial, esta marca había vencido desde el ocho de enero de mil

novecientos setenta y cinco, según lo indica la certificación expedida por el mismo Registro de la Propiedad Industrial que consta al folio 56 de este expediente; por lo que cualquier prioridad respecto a la renovación de su marca, había fenecido por el transcurso del tiempo. En este sentido el artículo 5º de la citada Ley de Marcas de Ganado es determinante al indicar lo siguiente: “ *La propiedad de la marca o fierro dura quince 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...* ” (Lo resaltado no es del original).

Conforme lo anterior, la marca de ganado una vez inscrita, no es un derecho de propiedad imperecedero, sino que está regulado por norma especial (Ley No. 2247 que es la Ley de marcas de Ganado de primero de enero de 1959) la cual sujeta tal derecho a una renovación (que se podrá realizar indefinidamente, es decir, sin límite de solicitudes) por periodos sucesivos de 15 años, siendo que si no se cumple con tal formalidad, **el derecho caduca**; tal como sucedió en este asunto en cuanto a la marca de ganado originariamente tramitada en 1959 en el expediente 36507.

Es por ello que a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción de la marca de ganado (Diseño especial) por parte del aquí apelante, sea el día **08 de agosto de 2005**, el derecho sobre la marca de ganado originalmente solicitada por medio del expediente 36507 desde año 1959, ya estaba caduca y procedía, tal y como se hizo, **una nueva solicitud de inscripción.**

SEXTO: Es claro que la nueva solicitud de marca de ganado debe ser sometida al procedimiento normal de calificación como si nunca hubiere estado inscrita (consecuencia directa de haber dejado transcurrir el término de caducidad del artículo 5 antes transcrito).

En este caso, el Registro de Marcas de Ganado enfrenta la nueva solicitud a la

existencia de una marca de ganado similar inscrita a favor de un tercero, por lo cual se rechazó la solicitud pues la coexistencia de ambos distintivos, según consideró el a-quo, “...podría inducir a error sobre el verdadero titular, razones por las cuales la solicitud debe declararse sin lugar...”.

No obstante todo lo dicho, tratándose de una nueva solicitud de inscripción, este Tribunal no comparte el criterio del órgano a- quo; dado que no encuentra en el cotejo marcario planteado, un grado de similitud tal que genere confusión, desde el punto de vista del artículo 2º párrafo segundo de la Ley de Marcas de Ganado, No. 2247, de 22 de abril de 1959, 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 mismo sentido, 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...**” (lo resaltado no es del original)*

En el cotejo gráfico se puede apreciar perfectamente las diferencias entre la marca solicitada y la marca de ganado (DISEÑO ESPECIAL) propiedad del señor Arias Chavarría, ya que en el caso de la marca solicitada, se trata de una letra L invertida y una E, usando líneas estrictamente rectas; mientras que la marca inscrita simula una letra J unida a una letra E, con diseños variados y suficientes para ser claramente diferenciados de la marca solicitada, de ahí, que este Tribunal considera procedente la coexistencia registral de la marca solicitada, con la ya

inscrita, bastando para ello tenerlas a la vista;



De la imagen completa de cada una de las figuras, derivan más diferencias que semejanzas, ya que los abultamientos de la letra E de la marca inscrita, aunados a la curva que genera la incorporación de la letra “J” unida a la letra “E”; dan como resultado un diseño gráfico que logra la suficiente diferenciación como para no generar confusión en su uso normal.

SETIMO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. 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 no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al establecer que efectivamente existe similitud gráfica entre ambos distintivos, por lo que se declara con lugar el Recurso de Apelación presentado por el señor OCTAVIO DEVANDAS CHAVARRIA, en su condición dicha, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, diez minutos del cuatro de octubre de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de registro de la marca de ganado (DISEÑO ESPECIAL), si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas que anteceden, se declara con lugar el *Recurso de Apelación* presentado por OCTAVIO DEVANDAS CHAVARRIA, en su condición dicha, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, diez minutos del cuatro de octubre de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca para

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de registro de la marca de ganado (DISEÑO ESPECIAL), si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere. 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca