

EXPEDIENTE N°: 2006-0016-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca de Ganado (DISEÑO ESPECIAL)

VITRINA BYN, SOCIEDAD ANÓNIMA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente N° 106.143)

VOTO N° 224 -2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del veintiséis de julio de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora **MARÍA ROSA BARAHONA CERDAS**, mayor, divorciada, ama de casa, vecina de Cañas, titular de la cédula de identidad número cincuenta ochenta y ocho-ciento sesenta y ocho, en su calidad de Presidenta con facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma de **VITRINA B Y N, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y cinco, domiciliada en Guanacaste, Cañas, de la Iglesia Católica de Barrio Las Palmas, cien metros al oeste y veinticinco metros al norte, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, diez minutos, del cinco de agosto de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil cinco, la señora María Rosa Barahona Cerdas, en la condición que comparece solicitó la inscripción de la siguiente marca de ganado:



SEGUNDO: Que por resolución dictada a las ocho horas, diez minutos, del cinco de agosto de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial 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 [sic] No. 7472, SE RESUELVE: Se declara sin lugar la solicitud presentada (...)*” (La negrita es del original).

TERCERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de setiembre de dos mil cinco, la señora María Rosa Barahona Cerdas, en la calidad dicha, apeló la resolución referida.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

PRIMERO: En cuanto a los hechos probados. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que debe ser resuelto, que en la Oficina de Marcas de Ganado del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre del señor Francisco Javier León Hernández, mayor, casado una vez, agricultor, con domicilio en Santa Cruz, Guanacaste, cédula de identidad número cinco-ciento seis-doscientos cincuenta y dos, bajo el expediente número **45.361** y vigente hasta el 11 de diciembre de 2008, la marca de ganado que sirvió como fundamento para el rechazo de la marca solicitada por la apelante (ver folio 45).

SEGUNDO: En cuanto a los hechos no probados. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO: En cuanto al fundamento legal del rechazo por parte del Registro. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción de la marca de ganado solicitada, el artículo 2º de la Ley de Creación de la Oficina Central de Marcas de Ganado (Nº 2247, del 7 de agosto de 1958), llamada comúnmente “Ley de Marcas de Ganado”, que a la letra dice así:

“ARTÍCULO 2º—

“ Artículo 2º- La marca o fierro consistirá en una figura o figuras, letra o letras, o un conjunto de letras o de éstas y figuras, gravables sobre la piel de los animales en forma visible y permanente, mediante los procesos que se estimen adecuados. Queda prohibido el uso y registro de cualquier distintivo o emblema nacional o municipal, de Instituciones Autónomas o emblemas nacionales de otros países.

“ 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. “

CUARTO: En cuanto a las marcas de ganado. Tal como se menciona en la exposición de motivos del Proyecto de Ley Nº 15568 (“Ley para el Transporte Interno de Ganado Bovino y sus Productos para Consumo Humano”), la actividad ganadera representa en este país una importante fuente generadora de riqueza, que *“(…) debe tutelarse, fomentarse y protegerse de todos los riesgos y peligros que atentan contra la actividad, en especial del robo, el hurto, y el sacrificio clandestino de ganado, uno de los males, que en los últimos años se ha agravado y que de no tomarse las medidas pertinentes, pone en riesgo la existencia misma de la ganadería y con ello la ruina de poco más de cuarenta mil ganaderos, conforme a lo datos que arroja el último censo ganadero del año dos mil, que tienen en esta actividad productiva su única fuente de ingresos (...)*”.

Ahora bien, como símbolo que son, a las marcas de ganado se les podrían aplicar técnicas de procesamiento de imágenes para su reconocimiento, asociándose la imagen de cada marca con los datos de su propietario, y por lo tanto, constituiría un instrumento de identificación de tipo objetivo. Bajo esta línea, se tiene que la capacidad de reconstruir la historia, la utilización o la localización de un producto o actividad mediante el registro detallado de su información se conoce como *“Trazabilidad”*. En el ganado, la trazabilidad supone el registro de todos los datos del animal, desde su nacimiento hasta el final de la cadena de comercialización de sus cortes. Su implementación posibilita certificaciones y controles que generan beneficios a todos los

integrantes de la cadena de valor, como certificación del origen del producto y de los procesos de producción, controles impositivos y sanitarios, control del abigeato, mejoramiento genético, etcétera (véase <http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc26/inti6.php>). En conclusión, la trazabilidad sería la fiscalización del ganado, desde su nacimiento hasta su puesta en el frigorífico. (Para profundizar al respecto, consúltense los artículos “La trazabilidad del ganado”, en <http://www.gs1pa.org/boletin/2005/diciembre/boletin-dic05-art3.html> y “La identificación del bovino: pieza clave en la trazabilidad del ganado y de la carne”).

No obstante lo anterior, de conformidad con el párrafo primero del artículo 2º de la “Ley de Marcas”, la marca de ganado o fierro es “(...) *una figura o figuras, letra o letras, o un conjunto de letras o de éstas y figuras, gravables sobre la piel de los animales en forma visible y permanente, mediante los procesos que se estimen adecuados (...)*”, por lo que puede sostenerse que en el caso de Costa Rica, se trata de un signo personal, diseñado y registrado por el propietario del ganado, para su identificación y reconocimiento, esto es, para la acreditación legal de la propiedad de los animales. Dicho de otra manera, dentro de la inteligencia de la “Ley de Marcas de Ganado”, la marca de ganado sería la impresión que se efectúa sobre el animal, de un dibujo o diseño, por medio de un hierro candente, de una marcación en frío o con ácidos, o de cualquier otro procedimiento que la asegure de manera permanente, clara e indeleble, no quedando previsto, hasta el presente, algún otro método que permita o garantice la “trazabilidad” del hato nacional.

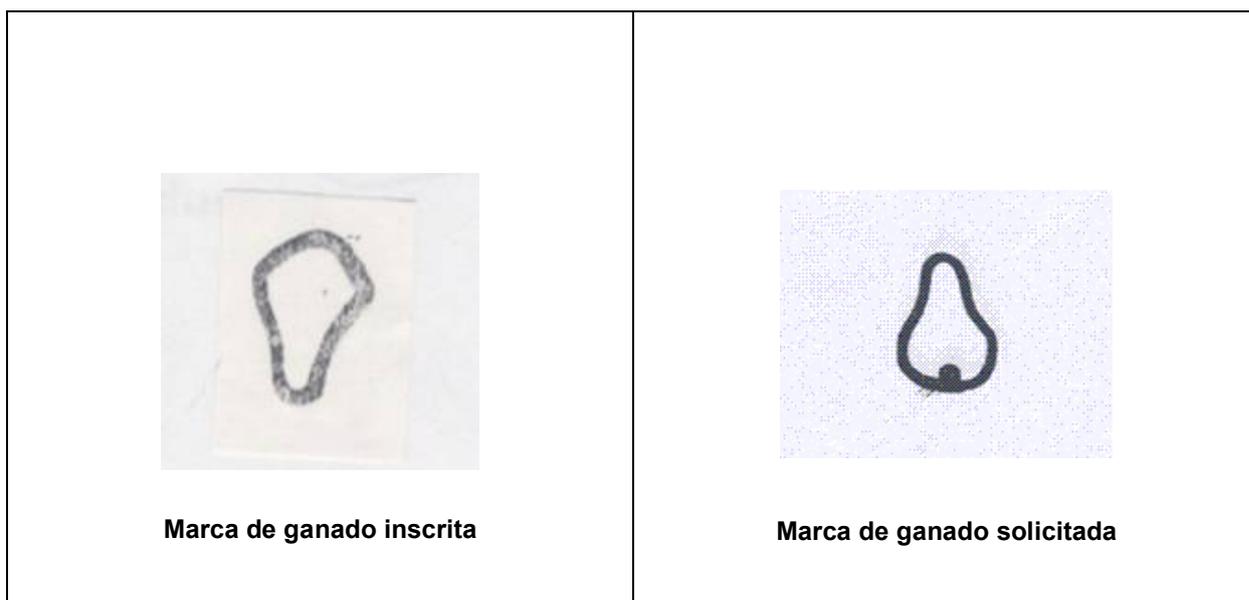
QUINTO: En cuanto al análisis del signo solicitado. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 2º párrafo segundo de la Ley de Marcas de Ganado, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca que interesa al apelante, pues sostuvo que ya se encontraba inscrita, bajo el registro número **45361**, una marca de ganado propiedad del señor **Francisco Javier León Hernández**, que por su similitud gráfica con la solicitada, hace que ésta no pueda ser inscrita, porque implicaría la eventual coexistencia de dos fierros cuyas similitudes podrían inducir a error respecto de los titulares de uno y otro distintivo.

Sobre el particular, hay que comentar que a falta de cualquier otra norma que regule el punto, es claro que 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 que su comparación o confrontación con otras marcas de ganado, sólo se puede realizar de manera visual y, en el estado actual de las cosas, de manera subjetiva.

Para proceder a esa comparación o confrontación, hay que tener a la vista 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”. Lo relevante de tales disposiciones para el operador de Derecho, es que las reglas para el cotejo entre dos o más marcas de ganado son relativamente sencillas: 1ª, la marca solicitada debe ser clara, precisa y distinta de las ya registradas; 2ª, se ha de proteger las marcas ya inscritas respecto de las que sean solicitadas posteriormente; y 3ª, si la marca solicitada puede, subjetivamente, traer confusión por su semejanza con otra, deberá ser rechazada.

Partiendo de tales parámetros, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, resultaría improcedente la coexistencia registral de la marca solicitada, con la ya inscrita, bastando para ello tenerlas a la vista:



Como se puede observar de los diseños que anteceden, entre uno y otro fierro, que comparten el representar la figura de una “Pera” con un aspecto muy similar, la única diferencia que presentarían ante su espectador, sería que en la marca inscrita la figura de la “Pera” no cuenta con el “punto” en la parte superior, mientras que en la solicitada la figura de la “Pera” cuenta con el “punto” en la parte inferior.

Nótese que tomando en cuenta esa única desigualdad destacada, que para este Tribunal es mínima, una y otra marca tendrían, en términos globales, una misma apariencia, lo cual es de suyo significativo por cuanto podría dar lugar 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 a lo que los animales están expuestos, puede dar lugar a ligeros, o fuertes cambios de las marcas originales, pudiéndose correr el riesgo de que más tarde, de manera sobreviniente, 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.

QUINTO. En cuanto a los agravios y lo que debe ser resuelto. Al concluirse que la marca de ganado solicitada, presenta una evidente semejanza con otra marca que ya se encuentra inscrita, siendo esto un motivo que impide su inscripción, se tendrán que rechazar en su totalidad los agravios formulados por el apelante, toda vez que por más entendibles que sean las razones de su inconformidad, lo cierto es que conforme a la “Ley de Marcas de Ganado” y a los razonamientos expuestos, como en caso de duda en cuanto a la semejanza, debe protegerse la marca de ganado que ya se encuentre inscrita, y en este caso ni tan siquiera se tiene esa duda. Por otra parte, el alegato según el cual la marca solicitada se había inscrito con anterioridad, en el expediente número 35135, la cual pertenecía a Ganadera Varse, Sociedad Anónima, no es oportuno, por cuanto al acaecer la caducidad de esa marca (expediente No. 35135), por su falta de renovación, cuya responsabilidad no recae ni en el Registro ni en terceros, sino del titular de la misma, pues nótese, que la misma venció conforme a la certificación emitida por el Notario José Villagra López, a folio catorce, el 20 de mayo de 2005, resultando que de conformidad con el numeral 5 de la Ley de Marcas citada, el plazo para solicitar la renovación debía efectuarse con anterioridad al 20 de mayo de 2005 (y que es la misma que ahora se intenta inscribir nuevamente por parte de

la señora María Rosa Barahona Córdoba, en la condición aludida). El otro argumento, según el cual el Registro debió haber rechazado la inscripción de la marca ahora inscrita (propiedad del señor Francisco Javier León Fernández), tampoco es de recibo, no sólo porque lo alegado no pertenece a este caso en particular, sino también porque para que no hubiese prosperado el registro de la marca inscrita, debió haberse formulado la oposición respectiva, y tal parece que el apelante no lo hizo en su momento. Por todo lo expuesto, lo procedente será declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, diez minutos, del cinco agosto de dos mil cinco, la cual, en este acto se con firma.

SEXTO: 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, y 2º 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, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la señora María Rosa Barahona Cerdas, en su condición de Presidenta con facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa VITRINA B Y N, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, diez minutos, del cinco de agosto de dos mil cinco, la cual, en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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