



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2007-0104-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca de Ganado

Bernardino c.c. Luis García Gómez, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 39728)

[Subcategoría: Marcas de ganado]

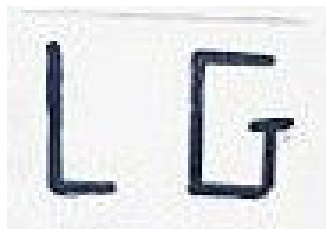
VOTO N° 298-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de setiembre de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Bernardino, conocido como Luis García Gómez**, mayor de edad, casado una vez, ganadero, vecino de Líbano de Tilarán, Guanacaste, titular de la cédula de identidad número 5-050-297, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con quince minutos del cinco de febrero del año en curso.

RESULTANDO

I.- Que mediante formulario presentado el 11 de diciembre de 2006, el señor **Bernardino, conocido como Luis García Gómez**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la siguiente marca de ganado:





II.- Que por resolución dictada a las doce horas con quince minutos del cinco de febrero del año en curso, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 2247 del día 05 de agosto de 1958 (Ley de Marcas de Ganado), Ley de Promoción y Competencia del Consumidor [sic] No [sic] 7472. **SE RESUELVE:** Declarar sin lugar la solicitud presentada. (...)*” (Las negritas son del original).

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de febrero del año en curso, el señor **Bernardino, conocido como Luis García Gómez**, apeló la resolución referida, y por escritos presentados ante este Tribunal los días 8 de mayo, y 6 y 8 de agosto, todos de este año, expuso sus agravios.

IV. 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 Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER. Este Tribunal requirió, para mejor proveer, la prueba documental a la que se refirió la resolución dictada a las 14:45 horas del 9 de julio del año en curso, que ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y es el documento que consta a folio 33 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, el siguiente: **Único:** Que en la Oficina de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial, bajo el Expediente N° **43.043**, se encuentra inscrita a nombre de la sociedad **El**



Paraíso de Puriscal S.A., y con vigencia hasta el 17 de febrero de 2008, la marca de ganado que presenta este diseño:



TERCERO. EN CUANTO A LA JUSTIFICACIÓN JURÍDICA DE LA REGULACIÓN Y COTEJO DE LAS MARCAS DE GANADO. El Registro de la Propiedad Industrial invocó el artículo 2° de la Ley de Creación de la Oficina Central de Marcas de Ganado (N° 2247, del 7 de agosto de 1958, llamada comúnmente “Ley de Marcas de Ganado”), y transcribió parcialmente el **Voto N° 146-2006**, dictado por este Tribunal a las 9:30 horas del 19 de junio de 2006), como justificación jurídica para rechazar la solicitud de inscripción de la marca de ganado solicitada. De manera muy lacónica, rechazó la autoridad registral la inscripción de la marca solicitada, por la preexistencia registral de la marca de ganado a la que se refiere el **Expediente N° 43.043**.

Pues bien, tal como se sostuvo en el citado Voto y fue reproducido –casi literalmente– por el Registro en la resolución venida en alzada (ambas conteniendo un criterio que ha persistido incólume en las resoluciones subsiguientes dictadas por este Tribunal que han versado sobre este tema), es claro que con las *marcas de ganado* se satisfacen dos propósitos: **1°**, se busca proteger al propietario del hato distinguido con el signo, para que la integridad de su patrimonio constituido con el ganado no se vea perjudicado fácilmente por el cuatrero; y **2°**, se busca proteger a terceros, facilitándoseles la determinación de la eventual responsabilidad contractual o extracontractual del dueño del hato, con ocasión de éste.



De acuerdo con la literalidad de la “Ley de Marcas de Ganado”, funciona en este país un sistema que permite identificar al ganado sólo en función de la marca o señal impuesta por su propietario sobre el cuero del animal, lo que conlleva a que su comparación o confrontación con otras marcas de ganado, sólo se pueda realizar de manera visual y, por ende, subjetiva.

Para proceder a esa comparación o confrontación entre las marcas de ganado, esto es, una clase de *cotejo marcario* destinado a dilucidar si entre y otra u otras se presenta alguna suerte de confusión que haga peligrar su coexistencia pacífica en el territorio y el mercado nacional, hay que tener a la vista –como lo hizo, efectivamente, el Registro– el artículo 2º párrafo segundo de la Ley de Marcas, y también –se acota– el ordinal 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 tales disposiciones se obtienen las reglas elementales para el cotejo entre dos o más marcas de ganado:

- 1ª la marca solicitada debe ser clara, precisa y distinta de las ya registradas;
- 2ª se han de proteger las marcas ya inscritas respecto de las que sean solicitadas posteriormente; y
- 3ª la marca solicitada no puede llevar a confusión por su semejanza con otra inscrita.

CUARTO. EN CUANTO AL COTEJO DE LAS MARCAS ENFRENTADAS. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial 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 **43.043**, una marca de ganado 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 signo distintivo.

Partiendo de las consideraciones ya expuestas, 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 colegir de las reproducciones que anteceden, el diseño o elemento gráfico de ambos fierros, tan sólo está compuesto por las consonantes “L” y “G”, ocurriendo que la única diferencia que presentan ante el espectador, es que mientras la marca inscrita muestra “serifas” o remates al extremo de cada trazo de las letras y una clase de cedilla hacia la parte inferior de la letra “G”, en la solicitada los trazos de las letras no terminan con algún diseño en particular, con excepción de una “serifa” o remate especial en la parte superior de la vertical menor de la letra “G”.

Nótese que descartándose esa única desigualdad subrayada, que para este Tribunal es mínima, **una y otra marca de ganado tendrían una misma apariencia**, lo cual es de suyo significativo por cuanto podría dar lugar, de manera originaria, a algún riesgo de confusión entre ambas, y máxime si no se ignora que el proceso de envejecimiento del ganado, junto con las eventuales heridas menores a las que los animales están expuestos, puede dar lugar a ligeros, moderados o hasta incluso fuertes cambios de las marcas originales, pudiéndose correr



el peligro de que más tarde, de manera sobreviniente, se presente una verdadera *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.

Tanto al momento de apelar, como al de apersonarse ante este Tribunal y al de expresar agravios, el señor **García Gómez** reprochó y recalcó que era improcedente la denegación de la inscripción de la marca de ganado que solicitó, por tres aspectos fundamentales que este órgano reformula de la siguiente manera: **1º**, porque no se le puede oponer a su solicitud de inscripción la preexistencia de la marca a la que se refiere el **Expediente N° 43.043**, porque al momento de la inscripción de esta última la suya se encontraba vigente, y por tal razón si en esa oportunidad la suya no fue obstáculo para la inscripción de la otra, ésta no puede tener la virtud de impedir la inscripción de la solicitada; **2º**, porque la denegación de la marca solicitada le causaría “...un gran perjuicio de tipo económico...” porque ese signo ha sido el que ha venido utilizando desde hace muchos años; y **3º**, porque en definitiva, no fue culpa suya lo que ha sido ventilado en este asunto, sino un error del Registro, que permitió la inscripción de una marca de ganado similar a la suya, sin que él hubiese tenido oportunidad de defenderla, no mereciendo él sufrir los inconvenientes de esa situación. Y si bien este Tribunal comprende las inconformidades y reprensiones de don **Luis García** –aquí apelante– lo cierto del caso es que no hay otra salida más que la de rechazar todos sus reproches.

Como regla, las sociedades occidentales actuales se mantienen cohesionadas por lo que se suele llamar *Estado de Derecho*, cuya columna vertebral es el sometimiento, tanto del Estado, sus instituciones y sus agentes, como de los ciudadanos, al imperio del *bloque de legalidad*, que se encuentra constituido por la Constitución, los Tratados Internacionales, las leyes, los reglamentos, y demás disposiciones normativas. Y todo ese sistema se fundamenta en el principio de que nadie puede alegar ignorancia de la ley, que en el caso de Costa Rica se encuentra recogido en el artículo 129 de la Constitución.



Bajo esa tesis, si el artículo 5 de la Ley de Marcas de Ganado estipula que:

“ 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. La propiedad de una marca puede ser transmitida por todos los medios permitidos por la ley, debiendo anotarse en el Registro todo cambio de propiedad.” (Ni la negrita ni los subrayados son del original).

... y en el caso bajo examen consta, con vista en el expediente venido en alzada, que el apelante, al menos desde la entrada en vigencia de esa Ley en 1958, había tenido el cuidado de estar instando sin interrupciones, y de manera atenta y oportuna, la **renovación** de su marca de ganado, cabe colegir que él tenía perfecto conocimiento de ese deber suyo en aras de mantener la vigencia de esa marca. Entonces, si a sabiendas de ello don **Luis García** dejó que la tutela registral de su marca venciera el 4 de noviembre de 2006, sin que antes de ello hubiera solicitado su renovación, **la responsabilidad por esa circunstancia sólo le puede ser imputada a él** y, por consiguiente, ni al Registro de la Propiedad Industrial, ni mucho menos a este Tribunal, se les puede atribuir alguna responsabilidad al respecto.

De la misma manera, en lo que respecta a la inscripción de la marca de ganado a la que se refiere el **Expediente N° 43.043** que se le opuso a la marca solicitada, si el registro, mantenimiento y defensa de las marcas de ganado deben ser conformes a las disposiciones de la “Ley de Marcas de Ganado”, está claro que le competía a don **Luis García, y sólo a él,** ejercer la defensa de su marca de ganado dentro del plazo al que se refiere el párrafo 4° del artículo 6° de esa Ley, **lo que es obvio que no realizó,** sin que sea responsabilidad del Registro que no se hubiera opuesto a la inscripción de aquella otra marca de ganado.

Así las cosas, no son atendibles los agravios del apelante, en la medida en que con ellos se están desconociendo, no sólo las reglas estipuladas en la “Ley de Marcas de Ganado”, sino también aquellas que obligan a que tanto el Registro, como este Tribunal, deban observar el



principio de legalidad en todas sus actuaciones, y en el caso particular de este órgano de alzada, además el *control de legalidad* de las actuaciones del órgano inferior.

Desde esta perspectiva, resulta inconducente alegar ahora la presunta inscripción errada (acontecida hace ya casi tres lustros atrás), de la marca de ganado que se le opuso a la marca propuesta por don **Luis García**, si es lo cierto que entre la época en que se autorizó su inscripción, y el presente, han ocurrido cambios, tanto en las técnicas de inscripción, como en los funcionarios de la Oficina de Marcas de Ganado, que autorizan a afirmar que se han modernizado los procedimientos de calificación, permitiendo que a las actuales solicitudes de inscripción de marcas se les pueda aplicar una calificación más idónea y más rigurosa.

Al concluirse, entonces, 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 reproche, 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, 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 doce horas con quince minutos del cinco de febrero del año en curso, la cual, en lo apelado, se debe confirmar.

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 el señor **Bernardino, conocido como Luis García Gómez**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con quince minutos del cinco de febrero del año en curso, 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. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE GANADO.
RIESGO DE CONFUSIÓN.**