

Expediente N°: 2009-0437-TRA-PI

Solicitud de Renovación de Marca de Ganado

Ismael López Villalobos, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 41866)

[Subcategoría: Marcas de ganado]

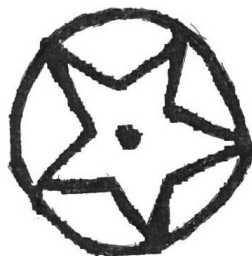
VOTO N° 1075-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con veinte minutos del cuatro de setiembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Ismael López Villalobos**, mayor, casado una vez, ganadero, vecino de Tilarán, Guanacaste, frente a la Cruz Roja de Tilarán, titular de la cédula de identidad número cinco-doscientos uno-doscientos treinta y cuatro, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y tres minutos del seis de marzo del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante formulario presentado el veinte de noviembre de dos mil ocho, el señor Ismael López Villalobos, de calidades indicadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción a su favor, de la siguiente marca de ganado:



SEGUNDO. Que por resolución dictada a las catorce horas con treinta y tres minutos del seis de marzo de dos mil nueve, 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 No 7472. SE RESUELVE: Se declara sin lugar la solicitud presentada. (...)*” (la negrilla es del original).

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de marzo de dos mil nueve, el señor Ismael López Villalobos, solicitó revocatoria con apelación en subsidio de la resolución referida, y por escritos presentados ante este Tribunal el primero y el veintinueve, de abril y julio de dos mil nueve, expuso sus agravios.

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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. 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:

Que en la Oficina de Marcas de Ganado del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita bajo el Expediente Número 105942, a nombre de **RAFAEL ANGEL QUIRÓS QUIRÓS**, con cédula de identidad número 6-145-062 y con vigencia hasta el 16 de setiembre de 2020 (ver folio 48), la marca de ganado que presenta este diseño:



SEGUNDO. EN CUANTO A LA JUSTIFICACIÓN JURÍDICA DE LA REGULACIÓN Y COTEJO DE LAS MARCAS DE GANADO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución impugnada rechazó la inscripción de la marca solicitada, por la preexistencia registral de la marca de ganado relacionada en el Considerando Primero de la presente resolución. Fundamentó su rechazo a la inscripción de la marca de ganado solicitada, en el artículo 2º 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 en el **Voto N° 146-2006** dictado por este Tribunal a las 9:30 horas del 19 de junio de 2006.

Tal como se sostuvo en el citado Voto, la resolución contiene 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: **1º**, 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 cuatreroismo; y **2º**, se busca proteger a terceros, facilitando la determinación de la eventual responsabilidad contractual o extracontractual del dueño del hato.

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 una 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, el artículo 2º párrafo segundo de la Ley de Marcas, y también 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”***; y 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 pudiese traer confusión”***. (el destacado en negrilla no es del texto original).

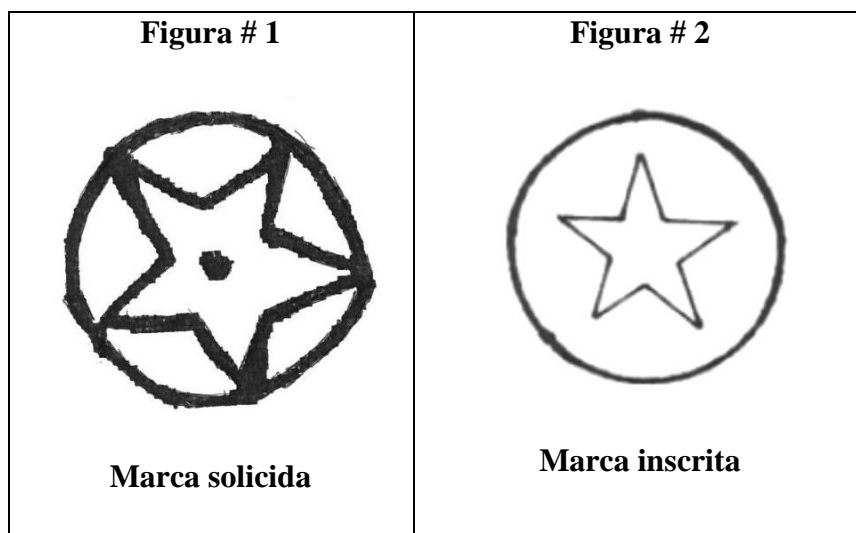


De tales disposiciones se obtienen las reglas elementales para el cotejo entre dos o más marcas de ganado:

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

TERCERO. EN CUANTO AL COTEJO DE LA MARCA SOLICITADA Y LA INSCRITA (DISEÑO QUE CONSTA EN HECHO PROBADO UNO). 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 en el Considerando Tercero de la resolución venida en alzada, que existe similitud entre ambos distintivos, en vista de que ambas marcas de ganado presentan una estrella dentro de un círculo, siendo que; en caso de aceptarse la solicitud presentada por el señor López Villalobos, podría inducir a error sobre el verdadero titular, fundamentándose para ello -según se advirtió en el Considerando Segundo de esta resolución- en el Voto N° 146-2006 dictado por este Tribunal y en el artículo 2 de la Ley de Marcas de Ganado.

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 evidencia de las reproducciones que anteceden, el diseño o elemento gráfico tanto del fierro solicitado como del inscrito, están conformados por un círculo con una estrella en su interior, siendo que la única diferencia que presentan ante el espectador, es que en la **figura 1** se observa un punto en el centro de la estrella.

Nótese que, descartándose esa desigualdad, que para este Tribunal es mínima, **ambas marcas de ganado tendrían una misma apariencia visual**, lo cual es de suyo significativo por cuanto podría dar lugar, a algún riesgo de confusión, 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 *identidad* entre ambas marcas que resulte imposible reconocer una de la otra, siendo toda esta situación, precisamente, lo que la Ley de Marcas de Ganado pretende evitar, y lo que este Tribunal debe tutelar, por lo que no se comparte lo señalado por el apelante cuando señala que: “...En el expediente existen pruebas de que dichas marcas son totalmente diferentes, ...”.



CUARTO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS ESGRIMIDOS POR EL RECURRENTE. Tanto en el escrito de interposición de la apelación (visible a folio 33), como en lo expresado en escritos de expresión de agravios, presentados ante este Tribunal los días 01 de abril y 29 de julio, ambos de este año (visibles a folios 42 y 52 respectivamente), el apelante alegó: **1)** que el Registro no debió inscribir la marca del señor Angel Quirós Quirós por cuanto la marca que solicita estaba inscrita en ese momento y que no puede argumentarse que no hubo oposición de su parte a la inscripción de la marca a favor del señor Quirós, pues tampoco éste se ha opuesto a su solicitud; **2)** que su pretensión es la renovación de su marca de ganado, “... *que si bien la dejé vencer, lo cierto es que mi marca se encontraba inscrita, en el momento en que el señor ANGEL QUIRÓS ROJAS, inscribió su marca, LA MIA ESTABA VIGENTE, y creo que la inscribieron, porque AMBAS SON DIFERENTES...*”, **3)** que en caso de admitir que las marcas son similares, no habrá problema de causar confusión porque serán utilizadas en lugares muy distantes; la marca inscrita se utiliza en Guápiles, Limón y la solicitada por él será utilizada en Tilarán, Guanacaste, **4)** que en caso de ser rechazada su solicitud pide se declare la responsabilidad pecuniaria y disciplinaria del registrador que inscribió la otra marca.

Al respecto, cabe manifestar, en primer término, que el Registrador llega a determinar que la marca de ganado solicitada guarda similitud con las inscritas después de realizar un cotejo marcario exhaustivo, mediante el cual estudia las delineaciones de una y otra marca a efecto, de verificar la existencia o no de semejanzas o diferencias entre tales signos, basándose para ello, en la normativa establecida en el numeral 6 de la Ley de Marcas de Ganado. En estos casos, sea que haya o no oposición de un tercero, el registrador luego de un análisis meramente subjetivo, al verificar la existencia de similitudes con otras marcas de ganado ya inscritas debe rechazar la inscripción de la marca solicitada. Es por ello que, considera este Tribunal, resulta improcedente lo manifestado por el recurrente cuando expresa que ante la falta de oposición del titular de la marca inscrita, el Registro debe aceptar la inscripción de la suya.



En segundo término, resulta necesario señalar, que si la marca de ganado que estaba inscrita a favor del apelante caducó por su error, pues consta a folio 21 del expediente que efectivamente la marca de ganado solicitada por Ismael López Villalobos, fue inscrita bajo el expediente número 41866, con vencimiento el día 01 de setiembre de 2008, y también consta a folio 23 que la solicitud de inscripción fue presentada hasta el 20 de noviembre de ese mismo año, sea que tal y como lo afirma el apelante la misma caducó por su propio error al no solicitar la renovación en tiempo, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Marcas de Ganado, responsabilidad que sólo puede ser imputada a su persona.

En todo caso, la coexistencia de ambas marcas desde la inscripción de la marca a nombre del señor Rafael Ángel Quirós Quirós hasta el vencimiento de la marca inscrita a nombre del apelante no implica que no haya similitud entre estas, siendo necesario en este punto recordar el principio de derecho que afirma que *“el error no genera derecho”*.

Cabe agregar que tal alegato era procedente en esa oportunidad y dentro del expediente respectivo, que era el momento procesal oportuno, siendo que el recurrente entonces no esbozó razones para el rechazo de la marca de ganado inscrita, a pesar de que la suya en esa oportunidad se encontraba vigente, y no en este momento, cuando la marca ya se encuentra debidamente inscrita, siendo, que tanto el Registro como este Tribunal deben observar el principio de legalidad, y en el caso concreto, tenemos, que la marca solicitada dentro del presente expediente, a raíz del cotejo efectuado tanto por el Registro como por este Tribunal resulta similar a la ya inscrita, considerándose tal situación, un motivo relevante para impedir la inscripción del signo pretendido por el señor López Villalobos.

En cuanto al tercer alegato del apelante, nótese que no existe en la Ley de Marcas de Ganado norma alguna que establezca como un aspecto para valorar las similitudes entre

marcas de ganado, el lugar en que éstas vayan a ser utilizadas, por lo que no es de recibo su consideración de que la diferencia en cuanto al lugar en que serán utilizadas deba considerarse para dar un trato distinto al establecido en la Ley.

Finalmente, considera este Tribunal importante señalar, que el cuarto alegato del apelante tampoco es de recibo, pues de conformidad con el artículo 25 de la Ley No. 8039, que es Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual, este Tribunal carece de potestad disciplinaria en relación con los funcionarios de los diferentes registros que conforman el Registro Nacional.

QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como resultado de lo señalado, este Tribunal concluye que el distintivo solicitado presenta una evidente semejanza con la marca de ganado inscrita, resultando esto un motivo que impide su inscripción, toda vez que por más entendibles que sean las razones de su reproche, lo cierto es que conforme a la Ley de repetida cita y a los razonamientos expuestos, en cuanto a la semejanza y riesgo de confusión, debe protegerse lo que ya se encuentra inscrito, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Ismael López Villalobos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las catorce horas treinta y tres minutos del seis de marzo del año dos mil nueve, la cual en este acto se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Ismael López Villalobos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las catorce horas treinta y tres minutos del seis de marzo del año dos mil nueve, 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 efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

Marca de Ganado

TG. Registro de Marca de Ganado

TNR. 00.72.77

Marcas en trámite de inscripción

TE: Marcas inadmisibles por derecho de tercero

TNR. 00.41.26