

Expediente No. 2009-1105-TRA-PI-399-10

Solicitud de inscripción de Marca de Ganado

EDUARDO ESQUIVEL RAMÍREZ, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 46330)

[Subcategoría: Marcas de Ganado]

VOTO N° 109-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas del cuatro de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por **Eduardo Esquivel Ramírez**, mayor, casado una vez, comerciante, vecino de San Isidro del General, Pérez Zeledón, con cédula de identidad 2-286-158, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y cuatro minutos del diecinueve de abril de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante formulario presentado el 03 de noviembre de 2008, el señor Eduardo Esquivel Ramírez, de calidades indicadas y en representación de Finca Santa Cruz, S.A. con cédula jurídica 3-101-037450, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción de la marca de ganado caduca, con el diseño:

EEP



SEGUNDO. Que por resolución dictada a las diez horas con treinta y cuatro minutos del diecinueve de abril de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO:** (...) *SE RESUELVE: Se declara sin lugar la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de mayo de dos mil diez, el señor Eduardo Esquivel Ramírez, en la representación indicada solicitó revocatoria con apelación en subsidio de la resolución referida y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados y no probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como **Hechos Probados**, los siguientes:

1.- Que bajo el Expediente No. 46330 de la Oficina de Marcas de Ganado del Registro de la Propiedad Industrial, consta la marca con el siguiente diseño



Inscrita a nombre de Eduardo Esquivel Paniagua, según solicitud presentada el 18 de noviembre de 1962, para marcar ganado que se encuentra en finca ubicada en El Salvador de Piedades Sur de San Ramón, vigente a partir del 30 de mayo de 1963, cuyo término venció el día 30 de mayo de 1978, (ver folios 5 y 10).

2.- Que el 23 de enero de 1979, el señor José Manuel Esquivel Ramírez, en representación de Finca Santa Cruz S.A., presentó solicitud de inscripción de la marca de ganado relacionada en el Hecho Probado anterior, para usar en reses de su representada que pastan en fincas situadas en Santa Cruz de Buenos Aires de Puntarenas, (ver folio 1).

3.- Que mediante escrito presentado ante la Oficina de Marcas de Ganado el 20 de enero de 2006, el señor Eduardo Esquivel Ramírez en representación de Finca Santa Cruz, S.A. solicita nuevamente el registro de la marca caduca, que fuera inscrita bajo el expediente número 46330, (ver folio 12), para usar en animales que pastan en Puntarenas, Santa Cruz de Buenos Aires. Esta solicitud fue desistida por el gestionante mediante escrito presentado el 08 de setiembre de 2008, (ver folio 29).

4.- Que en la Oficina de Marcas de Ganado del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita bajo el **Expediente No. 50099**, a nombre de **Edgar Peraza Salazar**, con cédula 1-239-711 y con vigencia hasta el 08 de abril de 2025 (ver folio 115), la marca de ganado que presenta este diseño:



Asimismo, se tiene como **Hecho No Probado** que la solicitud presentada por José Manuel Esquivel Ramírez en enero de 1979 haya sido inscrita, en virtud de que no consta ni la publicación del edicto correspondiente (ver folio 11) ni resolución alguna por parte del Registro de la Propiedad Industrial que deniegue o admita su registro.



SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LO ALEGADO POR EL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial mediante la resolución impugnada rechazó la inscripción de la marca solicitada, ante la preexistencia registral de la marca de ganado No. 50099, relacionada en el Hecho Probado (4) de la presente resolución. Considera el Registro *a quo* que existe gran similitud entre ambos signos distintivos y que de aceptarse el registro solicitado puede inducir a error sobre su verdadero titular. Agrega que al momento en que se deja vencer la marca se pierden todos los derechos sobre la misma, operando la CADUCIDAD, razón por la cual la solicitud de inscripción de una marca que ha caducado se analiza en la actualidad como una nueva solicitud y su valoración, en relación con otras marcas de ganado inscritas, obliga a respetar el derecho inscrito, por cuanto la marca caduca perdió la protección registral que venía disfrutando. En el caso de la marca inscrita No. 50099 ha sido renovada en forma oportuna por sus titulares y al día de hoy se encuentra vigente hasta el año 2025. Por ello resulta improcedente que, dentro del trámite de la solicitud cuya resolución se apela, se conceda audiencia al titular de la marca inscrita, sea Edgar Peraza Salazar, ya que ésta sí es objeto de protección registral y por ello debe rechazarse cualquier solicitud que pueda afectarla.

Por su parte, el recurrente en sus escritos de agravios manifiesta su inconformidad con lo resuelto por el Registro, indicando que hay una mala valoración del caso, dado que se le da prioridad a una marca de ganado presentada después de inscrita la marca de ganado de su representada, pues el Registro aceptó el registro de la marca del señor Peraza Salazar (**EP**) cuando la de su representada estaba inscrita (**EEP**), siendo que en su momento debió plantearsele la objeción correspondiente. Agrega que su solicitud es una renovación de marca caduca y no una solicitud de inscripción y registro y por ello debe darse un tratamiento diferente. Afirma que la marca de ganado del señor Peraza Salazar se encuentra caduca desde el 08 de abril de 1995 y por un error material se le da vigencia hasta el 08 de abril de 2025. Considera que no existe una similitud de tal magnitud que



impida diferenciarlas individualmente o que se produzca confusión, ya que la suya consta de tres letras y se usa en la zona de Buenos Aires de Puntarenas y la del señor Peraza consta de dos letras y se usa en la zona de San Carlos. Reitera que dentro de este procedimiento el Registro debió darle audiencia al señor Edgar Peraza Salazar para que manifestara su conformidad o inconformidad sobre la pretensión de su representada.

TERCERO. EN CUANTO AL COTEJO DE LA MARCA SOLICITADA Y LA INSCRITA. Resulta claro que las *marcas de ganado* pretenden satisfacer 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 cuatrismo; 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 “*En caso de duda en cuanto a la semejanza, se preferirá la marca inscrita a la que se pretende inscribir*”; y en todo caso que “...*se rechazará la inscripción si existiere anteriormente otra igual o*

con una semejanza que pudiere traer confusión”. (el destacado en negrilla no es del texto original).

En relación con el alegato de que el ganado marcado con cada uno de los signos pasta en diferentes lugares del país, 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 alegato en cuanto a que la distancia existente entre los lugares en que serán utilizadas las marcas deba considerarse para dar un trato distinto al establecido en la Ley.

Considera este Tribunal que los demás alegatos presentados por el recurrente en su escrito de revocatoria con apelación en subsidio han sido debidamente rebatidos por el Registro de la Propiedad Industrial en resolución de las nueve horas y cincuenta minutos del once de mayo de dos mil diez, mediante la cual rechaza el recurso de revocatoria. Dado lo anterior, y en vista de que en su escrito de expresión de agravios, presentado ante esta Autoridad de Alzada, se reiteran los mismos argumentos sostenidos ante el Registro *a quo*, no existen nuevos argumentos sobre los cuales deba pronunciarse esta resolución y por lo tanto, no encuentra fundamento alguno para resolver en forma contraria.

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 por el Registro *a quo*, en cuanto a la semejanza y riesgo de confusión, debe protegerse lo que ya se encuentra inscrito.

CUARTO. 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 **Eduardo Esquivel Ramírez**, en representación de **Finca Santa Cruz, S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las diez horas con treinta y cuatro minutos del diecinueve de abril de dos mil diez, 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

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