

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0631-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de ganado Diseño Especial

Alberto Francisco Mairena Bermúdez, apelante

Registro de la Propiedad Industrial

VOTO No. 1166-09

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas, cincuenta y cinco minutos del dieciséis de setiembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Alberto Francisco Mairena Bermúdez**, mayor, soltero, comerciante, vecino de Liberia, Guanacaste, titular de la cédula de identidad número cinco-ciento treinta y nueve-seiscientos setenta y ocho, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas del veintitrés de abril de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de octubre de dos mil ocho, el señor **Alberto Francisco Mairena Bermúdez**, de calidades señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de ganado “Diseño Especial” inserto



para marcar los semovientes en el anca izquierda y derecha, y declara que los animales pastan en la Provincia de Guanacaste, Cantón Santa Cruz, Distrito 27 de abril.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas del veintitrés de abril de dos mil nueve, 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...*”.

TERCERO. Que el señor **Alberto Francisco Mairena Bermúdez**, en fecha once de mayo de dos mil nueve, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial.

CUARTO. 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 Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en la Oficina de Marcas de Ganado del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre del señor Víctor Hugo Rojas Hernández, mayor, casado una vez, ganadero, vecino de San Carlos, Alajuela, titular de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos-doscientos noventa y uno, bajo el expediente número **13965**, y vigente hasta el dos de octubre de dos mil

dieciséis, la marca de ganado que sirvió como fundamento para el rechazo de la marca solicitada por el apelante (ver folio 66). Por otra parte, no se advierten hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS ALEGATOS DEL RECURRENTE. En el caso concreto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 2º párrafo segundo y el numeral 6º, párrafo tercero de la Ley de Marcas de Ganado N° 2247 de 05 de agosto de 1958, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de ganado, presentada por el señor **Alberto Francisco Mairena Bermúdez**, por considerar que dicho signo guarda similitud con el inscrito, lo cual de aceptarse la marca de ganado solicitada, podría inducir a error sobre el verdadero titular.

Por su parte, el recurrente en su escrito de apelación manifiesta que la marca de ganado que se pretende registrar es clara y en su diseño cuenta con varias diferencias respecto a la inscrita, que las hacen ser diferentes y con características propias. Alega además, que ambas se usan en provincias distintas, por lo que no se prestan a confusión, que la marca solicitada lleva usándose más de cuarenta años, que ya había sido inscrita y renovada por su parte y que se encuentra en uso y el ganado está marcado. Mediante escrito presentado ante este Tribunal el cinco de agosto de dos mil nueve, los señores Lisbeth Castillo Murillo, Roque Dávila Ponce y José Roque Dávila Miranda, dan fe de que el señor **Alberto Francisco Mairena Bermúdez**, ha usado por más treinta años la marca solicitada, además, se aporta *“DECLARACIÓN JURADA PROTOCOLIZADA MARGOTH AZOFEIFA CSTRO, ESCRITURA OTORGADA EN SAN JOSE A LAS ONCE HORAS DEL PRIMERO DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE ANTE LA NOTARIA SARA MARÍA CUBILLO CANALES”*.

TERCERO. EN CUANTO A LA DECLARACIÓN JURADA APORTADA. Consta a folio 74, documento presentado ante este Tribunal con fecha cinco de agosto de dos mil nueve,

denominado: “CASILLA: DECLARACION JURADA PROTOCOLIZADA MARGOTH AZOFEIFA CASTRO, ESCRITURA OTORGADA EN SAN JOSE ALAS ONCE HORAS DEL PRIMERO DE AGOSTO DE DO SMIL NUEVE ANTE LA NOTARIA SARA MARÍA CUBILLO CANALES”, que corresponde a testimonio de la escritura número cuatro, visible a folios tres vuelto y cuatro frente del tomo primero de la Notaria Sara María Cubillo Canales, otorgada a las once horas del primero de agosto de dos mil nueve, el cual no contiene ni el sello ni la firma de la Notaria otorgante, la Profesional Sara María Cubillo Canales, por lo que el mismo no tiene ninguna validez ni eficacia, al ser un documento absolutamente nulo, conforme lo establecen los artículos 73, párrafo tercero en concordancia con el 126, inciso a) del Código Notarial, que a la letra indican: “**Artículo 73.- Escritura y forma de los documentos.** Excepto las escrituras matrices del protocolo, los documentos que el notario autorice deben llevar siempre su firma, el sello blanco, el respectivo código de barras y cualquier otro medio idóneo de seguridad, determinado por la Dirección Nacional de Notariado (...). **Artículo 126.- Nulidad absoluta.** Sin perjuicio de las nulidades que procedan conforme a la ley, en atención al cumplimiento de requisitos o condiciones relativos a las personas, los actos o contratos, serán absolutamente nulos y no valdrán como instrumentos públicos: a) Los no extendidos en protocolo o que no hayan sido firmados por el notario, alguno de los otorgantes sin indicar el motivo de la omisión, los intérpretes o los testigos instrumentales o de conocimiento, cuando su asistencia sea obligatoria. Se exceptúa de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 94. En cuanto al requisito de las firmas, queda a salvo lo dispuesto por el Código Civil para los testamentos.”, por lo que al no contar la declaración jurada con los requisitos del sello y de la firma de la Notaria autorizante, Sara María Cubillo Canales, no se acepta por ser un documento absolutamente nulo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DEL SIGNO SOLICITADO. Sobre el particular, tal y como ya ha señalado este Tribunal en otros votos, 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 ya inscritas, sólo se puede realizar de manera visual.

De forma tal que, para proceder al cotejo entre dos o más marcas de ganado, ha de tenerse presente lo dispuesto por 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*”. De la literalidad de las disposiciones transcritas se desprende claramente, que para la calificación de semejanzas o la confrontación de dos o más marcas ha de tenerse presente que la marca solicitada sea clara, precisa y distinta de las ya registradas; se ha de proteger las marcas ya inscritas; y si existe posibilidad de causar confusión por su semejanza con otra, deberá ser rechazada.

En el presente caso, el Registro 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 gestión, criterio compartido por este Tribunal, pues ha de tenerse presente que lo que se pretende es evitar una posible confusión, como lo ordena el mismo artículo 6º antes citado cuando refiere: “... *Recibida por el Registro Central la solicitud de inscripción, se cotejará con las ya inscritas y tanto en esa oportunidad, como si mediere 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)

Partiendo de los anteriores parámetros, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, resultaría improcedente la coexistencia registral de la marca solicitada con la ya inscrita, toda vez que de la imagen completa de cada uno de los diseños:



derivan más semejanzas que diferencias, ya que ambas se encuentran conformadas por las consonantes “V” y “G” en la misma disposición, lo cual se aprecia con total claridad. Además, ambas contienen una misma tipografía, ocasionando visualmente un aspecto muy similar, siendo la única diferencia que presentan, en cuanto a que en la solicitada, ambas consonantes se encuentran separadas por un guión, mientras que en la inscrita ese mismo guión, se encuentra inclinado y está junto a la letra “V”.

Nótese que apartándose de la desigualdad destacada, que para los efectos no tiene relevancia, entre la marca inscrita y la solicitada, considera este Tribunal, se presenta un grado de similitud que dejan una impresión de semejanza en ambos signos, ya que, las coincidencias que se determinan dan como resultado diseños gráficos que no logran la suficiente diferenciación, lo cual podría generar confusión en su uso normal, siendo esta situación lo que la “Ley de Marcas de Ganado” pretende evitar, por lo que no puede ser de recibo el alegato del recurrente, en cuanto a que la marca se ha usado por más de cuarenta años y había sido inscrita y renovada por su parte, toda vez que a pesar de que ambas marcas de ganado, a pesar de que coexistieron mientras no había caducado la marca que se solicita se inscriba, igual presentan una gran similitud que pueden generar confusión.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que la marca de ganado solicitada, presenta una evidente semejanza con la marca inscrita propiedad del señor Víctor Hugo Rojas Hernández, siendo, conforme a la Ley de Marcas de Ganado, un motivo suficiente para que el Registro no autorice su inscripción, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Alberto Francisco Mairena Bermúdez**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas del veintitrés de abril de dos mil nueve, la cual se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Alberto Francisco Mairena Bermúdez**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas del veintitrés de abril de dos mil nueve, la cual 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE GANADO

TE: PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE GANADO

TG: REGISTRO DE MARCAS DE GANADO

TMR: 00.72.33