

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0583-TRA-PI



Solicitud de registro como marca de ganado del signo

Marcas de ganado

Jorge Arturo Sauma Aguilar, apelante

Registro de la Propiedad Industrial

Expediente de origen N° 111724

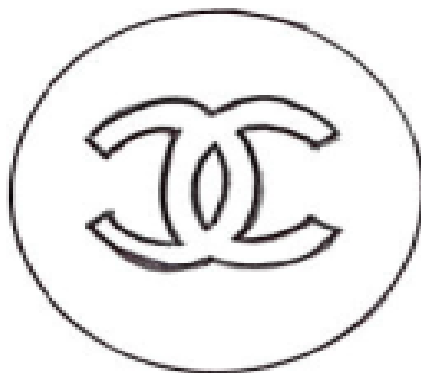
VOTO N° 0147-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del catorce de febrero de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Néstor Morera Víquez, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno-mil dieciocho-novecientos setenta y cinco, en su condición de apoderado especial administrativo del señor Jorge Arturo Sauma Aguilar, mayor, casado, empresario, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número nueve-cero cuarenta y cuatro-ochocientos sesenta y nueve, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas once minutos del dos de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de octubre de dos mil diez, el Empresario Sauma Aguilar presentó solicitud de inscripción de la marca de ganado



para marcar animales o semovientes en el anca izquierda, que pastarán en el poblado de Las Mercedes, distrito de Mansión, Cantón Nicoya de la Provincia de Guanacaste.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas once minutos del dos de junio de dos mil once, dispuso rechazar la inscripción solicitada.

TERCERO. Contra la citada resolución, el Licenciado Morera Víquez, representando al señor Sauma Aguilar, en fecha veintisiete de junio de dos mil once, presentó recurso de apelación.

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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortíz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado de

interés para la resolución de esta solicitud, que en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, se encuentran inscrita la marca de ganado



bajo el número de expediente 87781, propiedad de Flory López Alfaro, cédula de identidad número cinco-ciento cuarenta y nueve-cero doce, la cual se encuentra vigente hasta el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, para marcar ganado que pasta en Cañas, Guanacaste (ver folio 109).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

TERCERO. RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA, ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, encontrando similitud entre el signo solicitado y el inscrito, rechaza lo pedido.

Por su parte, el recurrente alega que existe una nulidad absoluta ya que la resolución se fundamenta en normativa derogada; que la reforma a la Ley 2247 eliminó la similitud en grado de confusión como motivo de rechazo, debiéndose aplicar tan solo cuando exista identidad; y que la normativa sobre movilización de ganado hace que sea imposible la confusión con el uso de marcas de ganado similares.

CUARTO. SOBRE LA NULIDAD PLANTEADA. Debe iniciar este Tribunal resolviendo el alegato que indica que la resolución recurrida es nula por transcribir indebidamente normativa derogada como parte de su fundamentación. Vemos como, en

efecto, tal y como lo señaló el apelante, en la resolución final venida en alzada, el **a quo** comete el yerro de citar (segundo párrafo del folio 66) como parte del artículo 6 del Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado, Decreto Ejecutivo N° 36471-JP, un párrafo correspondiente más bien al artículo 6 de la Ley de Creación de la Oficina Central de Marcas de Ganado, N° 2247, el que fue derogado desde el día siete de octubre de dos mil diez por la Ley de Control de Ganado Bovino, Prevención y Sanción de su Robo, Hurto y Receptación, N° 8799. Sin embargo, ese equívoco no tiene la virtud de empañar con la nulidad la emisión del acto administrativo. Nuestra Ley General de la Administración Pública contiene imbuido en sus normas al principio de la conservación de los actos administrativos, cuando en sus artículos 130 párrafo segundo y 168 indica que el error no vicia **per se** al acto, y que en todo caso ha de privilegiarse la conservación de éste.

“La confianza derivada de la existencia del acto determina para todos los que intervinieron en su nacimiento un deber de conservación, de tal modo que sólo en último extremo se acuda a su anulación, procurando salvarles de su ineficacia mediante la interpretación correctora y la figura de la conversión.” **Jesús González Pérez, El Principio General de la Buena Fe en el Derecho Administrativo, Thomson Civitas, Madrid, 4ta edición revisada, actualizada y ampliada, 2004, pág. 161**, subrayado nuestro.

Vemos como el acto emitido contiene todos los elementos de validez reglados en los artículos del 128 al 139 de la Ley General de la Administración Pública: fue dictado por el órgano competente y por el servidor regularmente designado para ello, se cumplieron los trámites sustanciales previstos y los requisitos para el ejercicio de la competencia, se dirige a producir el efecto jurídico deseado para el fin querido por el ordenamiento, cumpliendo con su fin principal, su contenido es lícito, posible, claro y preciso y abarca las cuestiones de hecho y derecho debatidas, es proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, el cual además es legítimo, fue expresado por escrito de forma motivada, en definitiva, se conforma sustancialmente con el ordenamiento jurídico. El marco legal inexactamente

citado no provoca en forma alguna la invalidez del acto emitido, y debe ser considerado como un simple error material de la Administración a la hora de emitirlo, situación regulada por el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública. Comenta la doctrina española su normativa, similar a la nuestra, contenida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC):

“Distinta de las anteriores [la anulación y la revocación] es la potestad de simple rectificación de los errores materiales y aritméticos al establecer el contenido del acto o dejar constancia del mismo.

El error, que puede ser tanto de hecho como de derecho, vicia la voluntad y hace al acto por lo menos anulable. Pero frente a este error puede haber otro, que no afecta a la voluntad sino bien a la transcripción o reproducción del contenido del acto, bien a la corrección de las operaciones en él efectuadas. Conforme a la LRJPAC, este último y leve tipo de error no tiene consecuencias invalidantes. Por ello, su artículo 105.2 autoriza a las Administraciones públicas para rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.” **Luciano Parejo Alfonso, Lecciones de Derecho Administrativo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pág. 494**, aclaración entre corchetes y subrayado nuestro.

Entonces, y bajo la interpretación correctora llevada a cabo por este Tribunal, de acuerdo a lo postulado por el autor González Pérez anteriormente citado, se entiende que el simple error de transcripción no puede entenderse como una voluntad de engañar al usuario respecto del marco legal vigente, ya que, en todo caso, lo que se pretendía transcribir era una norma reglamentaria, supeditada a la Ley, estando el tema bajo estudio regido por el artículo 2 de la Ley de Creación de la Oficina Central de Marcas de Ganado, el que si fue correctamente citado, por lo tanto no procede la declaratoria de nulidad pedida, debiéndose

conocer el presente asunto según sus planteamientos de fondo, y llamando la atención al Registro de la Propiedad Industrial sobre el error material cometido en su resolución.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ALEGATOS DEL APELANTE SOBRE LO DISTINTO Y LO DISTINTIVO. Zanjado el tema de la nulidad planteada, se conoce ahora el alegato sobre el grado de diferenciación que ha de existir entre las marcas de ganado que se soliciten respecto de las ya inscritas. Argumenta el apelante que, al haberse derogado el artículo 6 de la Ley de Creación de la Oficina Central de Marcas de Ganado, que establecía el rechazo a las solicitudes iguales o semejantes en grado de confusión con una ya inscrita, a efectos de realizar el cotejo respectivo, tan solo pervive lo establecido por el párrafo segundo del artículo 2 de dicha Ley, que indica como único criterio de cotejo el que lo solicitado sea “distinto” de lo ya inscrito, lo cual se complementa con lo establecido por el inciso b) del artículo 7 del Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado, que dispone que ha de darse preferencia a las diferencias frente a las similitudes, siendo indebida la aplicación de doctrina dirigida a las marcas de comercio para apoyar el criterio de falta de aptitud distintiva, por lo tanto, al ser la marca de ganado solicitada distinta de la ya inscrita, procede su registro. Sin embargo, tal posición no puede ser avalada por este Tribunal. La derogatoria del artículo 6 en la que se funda el apelante para su argumento no eliminó, respecto de las marcas de ganado, la posibilidad de que lo solicitado sea rechazado por la simple semejanza con lo ya inscrito, ya que tal principio pervive gracias a lo estipulado por el tercer párrafo del artículo 2, que indica “*En caso de duda en cuanto a la semejanza, se preferirá la marca inscrita a la que se pretende inscribir.*” (subrayado nuestro). Este criterio de cotejar las semejanzas se desarrolla en el artículo 7 reglamentario, que da varias pautas para realizarlo. Su inciso a) indica que la comparación ha de basarse en la percepción gráfica, y el inciso c) establece que el simple cambio de orientación o adición de elementos que no otorguen aptitud distintiva no es suficiente para lograr el registro. Por su parte, el inciso b) de dicho artículo no solamente indica que ha de darse preferencia a los elementos diferenciadores frente a los semejantes, sino que indica que esto será posible siempre que el conjunto resultante permita

realizar la distinción de lo solicitado frente a lo inscrito. Todo ello conlleva a la conclusión de que, en el cotejo entre marcas de ganado, no aplica el criterio invocado de imponer el rechazo solamente frente a la identidad plena, sino que también la semejanza entre signos aplica para fundarlo. Entonces, si bien las marcas de ganado difieren en naturaleza respecto de las marcas de comercio, ya que el uso y registro de las primeras es un deber para todo dueño de ganado mientras que para quien ejerza el comercio el empleo y registro de las segundas es meramente facultativo, respecto del tema de la semejanza entre signos cotejados y su función diferenciadora en el ámbito ganadero resulta aplicable la teoría de la aptitud distintiva que informa al cotejo entre marcas de comercio, puesto que en ese sentido si resultan similares.

Y sobre la tesis expuesta acerca de que los requisitos exigidos por la Ley de Control de Ganado Bovino, Prevención y Sanción de su Robo, Hurto y Receptación hacen que sea prácticamente imposible la confusión respecto de una marca de ganado, ésta no es de recibo, ya que dicha Ley establece controles estrictos respecto del ganado en cuanto es movilizado para su comercialización, a efectos de la trazabilidad de sus productos y subproductos y evitar su comercio ilegal, siendo el eje central de dicha Ley la Guía Oficial de Movilización, emitida por el Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, documento exigido para lograr cualquier transporte por calles y caminos públicos. En cambio, la marca de ganado es la forma prevista por Ley para que los propietarios puedan:

- 1- Con el uso de un identificador aprobado por el Estado, acreditar la plena propiedad sobre un bien mueble el cual, sin dicha identificación, estaría sujeto a las reglas generales de la simple presunción que otorga la posesión (en dicho sentido ver a **Salvador Orlando Buono y Juan Carlos Gervasoni, “Estudio de las marcas y señales de ganado”, en Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, vol. 62, N° 5-6 mayo-junio 1976, págs. 233 a 259, y a Luis E. Martínez Golletti, Marcas y Señales, Propiedad del Ganado y Constitución Nacional, publicado en el sitio**



web de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, consultable en la dirección electrónica <http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/artpropiedaddelganado>).

- 2- Por medio del uso de la marca de ganado, lograr diferenciar sus hatos de otros en tanto están en pie y pastorean para su engorde en los predios dispuestos para ello.

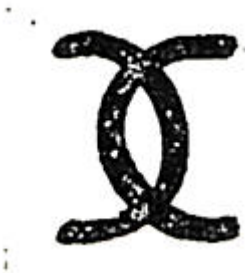
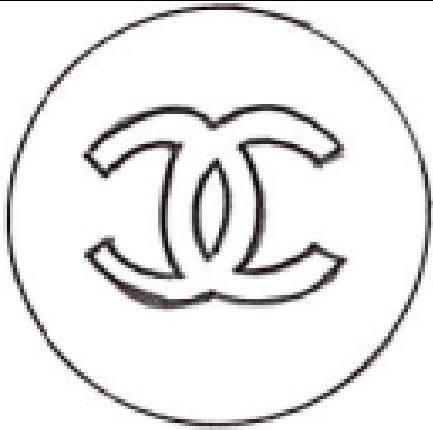
Entonces, mientras que la marca de ganado sirve para demostrar la propiedad de un hato y para diferenciarlo de otros, la Guía Oficial de Movilización sirve para autorizar el traslado de uno o varios animales en el tanto inicia su fase de comercialización para matanza, destace, desmembración y aprovechamiento de sus productos y subproductos. Ya para este segundo momento la marca de ganado pierde su verdadera función, y adquiere relevancia la Guía; pero, mientras que los animales pastan, es la marca de ganado la que determina su propiedad y distintiva.

SEXTO. COTEJO ENTRE LOS SIGNOS SOLICITADO E INSCRITO. Aclarados los puntos anteriores, corresponde entonces proceder al cotejo entre el dibujo propuesto como marca de ganado y el que ya se encuentra inscrito con tal condición. Realizada la comparación, este Tribunal comparte el criterio del órgano **a quo**; dado que encuentra en el cotejo marcario planteado, un grado de similitud tal que genera confusión desde el punto de vista del artículo 2 párrafos segundo y tercero de la Ley de Creación de la Oficina Central de Marcas de Ganado, que indican:

“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”

En el cotejo gráfico se puede apreciar perfectamente las similitudes entre la marca de ganado solicitada y la inscrita:

Marca de ganado inscrita	Dibujo solicitado como marca de ganado
	
Zona de pastaje	Zona de pastaje
Cañas, Guanacaste	Las Mercedes, Mansión, Nicoya, Guanacaste

Los diseños son lo suficientemente similares como para impedir su coexistencia registral. Tienen en común el elemento central de dos semicírculos entrelazados entre sí, siendo que en la práctica el diseño vaciado y tan solo delineado propuesto, por las características propias del sistema de marcaje de animales, el proceso de envejecimiento del ganado, junto con las eventuales enfermedades o heridas menores a las que los animales están expuestos, puede dar lugar a ligeros, moderados o fuertes cambios de las marcas originales, pudiéndose correr el riesgo de que más tarde, de manera sobreviviente, se presente una similitud entre tales marcas, siendo toda esta situación, precisamente, lo que se pretende evitar, y lo que este Tribunal debe tutelar (en dicho sentido, ver el Voto de este Tribunal N° 193-2007 de las doce horas quince minutos del treinta y uno de mayo de dos mil siete). Entonces, el único factor diferenciador consiste en el círculo que encierra al diseño propuesto, sin embargo, al ser éste un elemento que puede ser simplemente sobrepuesto a la marca de ganado ya inscrita para convertirla en la solicitada, no aporta la diferenciación suficiente como para aprobar la coexistencia registral. De acuerdo a lo anteriormente

considerado, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado contra la resolución final venida en alzada, la cual en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Néstor Morera Víquez representando al señor Jorge Arturo Sauma Aguilar, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas once minutos del dos de junio de dos mil once, la cual en este



acto se confirma, denegándose el registro de la marca de ganado . Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

- Marcas de ganado
- Plazo de protección de la marca de ganado
- Procedimiento de inscripción de la marca de ganado
- Solicitud de inscripción de la marca de ganado