

Expediente N° 2006-0007-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de ganado (DISEÑO ESPECIAL)

Alejandro Salas Arroyo, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Registro N° 4292)

VOTO N° 171-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de junio de dos mil seis.—

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Alejandro Salas Arroyo, mayor, soltero, agricultor y ganadero, vecino de Montezuma de Puntarenas, titular de la cédula de identidad número dos-ciento cuarenta y siete-cero treinta y ocho, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, quince minutos del veintinueve de abril de dos mil cinco, con ocasión del rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de ganado “**DISEÑO ESPECIAL**”.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de marzo de dos mil cinco, el señor Alejandro Salas Arroyo, presentó solicitud de registro de la marca de ganado “**DISEÑO ESPECIAL**”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, quince minutos del veintinueve de abril de dos mil cinco, dispuso: “*POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 2247 de 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 contra la citada resolución, el señor Alejandro Salas Arroyo, en fecha dieciocho de octubre de dos mil cinco, presentó Recurso de Revocatoria con Apelación

en subsidio oponiéndose a lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, arguyendo que desde el año mil novecientos cincuenta y nueve, ha renovado en forma constante la marca de ganado (diseño especial), tal y como consta en el expediente número 4292, ocurriendo que el Registro de la Propiedad Industrial le deniega su solicitud, fundamentándose en que existe identidad gráfica y fonética con la marca de ganado (diseño especial), inscrita a nombre de Ganadera Marolga, S. A. Alega además, que la solicitud de renovación fue hecha con anterioridad a la fecha en que vence la protección de la marca inscrita a su favor, por lo que el recurrente solicita se revoque la resolución impugnada y se ordene la inscripción de la marca de ganado solicitada, toda vez que la marca inscrita a su nombre, si bien está conformada por letras parecidas a la inscrita por Ganadería Marolga, Sociedad Anónima, las letras de la marca de ganado inscrita a su nombre, se encuentran separadas, además, que la letra “A” de la marca de ganado de la citada empresa se encuentra unida “con un rabito con la letra que se parece a la S”, mientras que “S” es perfecta y la de la citada empresa es más abierta y ondulada.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, cincuenta y seis minutos del siete de diciembre de dos mil cinco, dispuso: *“POR TANTO Se declara sin lugar el Recurso de Revocatoria interpuesto y se admite el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada...”*.

QUINTO. Que el señor Alejandro Salas Arroyo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de enero de dos mil seis, reiteró los argumentos esgrimidos en el recurso de revocatoria presentado ante ese Registro el día dieciocho de octubre de dos mil cinco. Alegó además, que desde el once de febrero de mil novecientos sesenta, fue aprobada la inscripción de la marca de ganado (diseño especial), procediendo a realizar las respectivas prórrogas de ley, toda vez que la fecha de vencimiento lo es el primero de abril de dos mil cinco, por lo que la solicitud de renovación se hizo con veinte días de antelación, debiendo aplicarse lo dispuesto por el artículo 455 del Código Civil, que contiene el principio de prioridad registral, por lo que no es cierto que el recurrente esté solicitando la inscripción por primera vez de la marca ya registrada a su nombre, considerando que la solicitud hecha por el representante de

la empresa Ganadera Marolga, Sociedad Anónima, que motivó la posterior inscripción, así como la consiguiente utilización de la marca que durante treinta y cinco años le ha pertenecido, atenta contra lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política, arguyendo que la solicitud de renovación, que nunca fue de inscripción, la interpuso dentro del término de ley.

SEXTO. 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 Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal ha tenido a la vista para resolver este procedimiento, la prueba solicitada con ese carácter, visible a folio ciento uno (101) del expediente.

SEGUNDO. 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 se encuentra inscrita la marca de ganado “DISEÑO ESPECIAL” propiedad de la empresa GANADERA MAROLGA, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cuarenta y tres mil ochocientos ocho, bajo el registro número 37458, la cual se encuentra vigente hasta el veintisiete de abril del año dos mil veintiuno (ver folios 90 y 101).

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

CUARTO. SOBRE EL PODER CONFERIDO POR EL APELANTE. Consta a folio

ochenta y tres (83), documento de poder mediante el cual, el señor Alejandro Salas Arroyo, confiere “poder especial judicial” al Licenciado Christian Nole Quesada, para que lo represente en el expediente tramitado en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el número cuatro mil doscientos noventa y dos, en referencia a la marca de ganado de su propiedad. Al respecto, considera este Tribunal importante destacar que con la promulgación del Código Notarial (Ley No. 7764, publicada en el Alcance No. 17 a la Gaceta No. 98 de 22 de mayo de 1998), el legislador se avocó a incorporar una serie de reformas legales tendentes a fortalecer la seguridad de los bienes y derechos que se protegen en esa Institución Registral. Dentro de tal contexto, el artículo 1256 del Código Civil fue reformado, a efecto de investir de una especial formalidad a los poderes otorgados para todo acto o contrato con efectos registrales, al disponerse en el párrafo segundo, lo siguiente:

“El poder especial otorgado para un acto o contrato con efectos registrales deberá realizarse en escritura pública y no será necesario inscribirlo en el Registro”. Así las cosas, el poder especial para la celebración de un acto o contrato con efectos en sede registral, deberá ser otorgado en escritura pública; de ahí que resulta imperioso, dentro del espíritu de la reforma legal al numeral 1256 de citas, en caso de acudir a la representación mediante un apoderado especial, otorgar tal poder en escritura pública, formalidad esencial exigida por ley y que se echa de menos en el poder conferido por el recurrente, al Licenciado Christian Nole Quesada.

QUINTO. SOBRE LOS FUNDAMENTOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS ALEGATOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada, fundamentó con base en los numerales 2, párrafo segundo y 6, párrafo tercero de la Ley de Marcas de Ganado, la declaratoria sin lugar de la solicitud de inscripción de la marca de ganado (DISEÑO ESPECIAL), arguyendo que una vez analizada en forma global y conjunta la marca con diseño especial solicitada, y la marca con diseño especial inscrita, existe identidad gráfica y fonética entre ambos distintivos, por lo que de autorizarse su inscripción, podría inducir a error sobre el verdadero titular.

Por su parte, el señor Alejandro Salas Arroyo, en su escrito de apelación alega que la marca de ganado (DISEÑO ESPECIAL), la ha poseído durante treinta y cinco años, y se ha utilizado para marcar a los animales de su propiedad en el anca derecha, semovientes que pastan en Montezuma de Puntarenas, por lo que en aras de hacer cumplir el derecho constitucional contemplado en el artículo 45 de la Carta Magna, solicita se proceda a realizar la renovación de la marca de ganado (DISEÑO ESPECIAL), inscrita a su nombre desde hace muchos años.

SEXTO. Para la solución del presente asunto, resulta importante destacar, que el artículo 6, párrafo cuarto de la Ley de Marcas de Ganado, No. 2247, que dispone:

*"Caso de que el Registrador no encontrare inconveniente al presentarse la solicitud, ordenará publicar un aviso en el Diario Oficial por tres veces, con indicación del nombre del solicitante, calidades, domicilio, lugar en que usará preferentemente la marca y copia de la misma. **Si pasado un término de diez días hábiles a partir de la primera publicación no hubiere oposición, se ordenará la inscripción,** y si la hubiere, resolverá el caso ordenando o rechazando la solicitud". (Lo resaltado no es del original)*

De la literalidad de la norma transcrita se desprende claramente que cualquier interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles contados a partir de la primera publicación para oponerse a la solicitud de inscripción. En el presente asunto, este Tribunal advierte que de los autos no se determina que la parte inconforme haya presentado oposición a la solicitud de inscripción de la marca de ganado (DISEÑO ESPECIAL), propiedad de la empresa de esta plaza GANADERA MAROLGA, SOCIEDAD ANÓNIMA.

Nótese, que el señor Salas Arroyo únicamente se limita a afirmar que la marca solicitada (la caduca) se encontraba legalmente inscrita con anterioridad a la marca de ganado inscrita (DISEÑO ESPECIAL), sin tomar en consideración, que la publicación del aviso sobre la solicitud de una marca de ganado tiene como objetivo, que los

interesados puedan oponerse al registro de esa marca en el caso de considerarse perjudicados; siendo que la publicación, tal y como lo señala el tratadista Jorge Otamendi, implica lo siguiente: *“La publicación de la marca es importante pues es la que da nacimiento al trámite de la oposición, esencial en nuestro sistema marcario.”* (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, pág. 125); por ende, es el medio que abre la vía para reclamar un mejor derecho, el cual en el presente caso, no fue utilizado por el recurrente.

Como consecuencia de lo anterior, interesa aquí advertir que no compete a este Tribunal sanear en esta etapa del proceso, un iter procesal que le correspondía realizar al interesado durante el trámite de inscripción, cual era el oponerse a la solicitud de la marca de ganado actualmente inscrita (DISEÑO ESPECIAL); de ahí, que no resulta procedente lo manifestado por el señor Salas Arroyo, cuando señala que, la marca de la compañía MAROLGA, SOCIEDAD ANÓNIMA, se inscribió estando vigente la marca de ganado caduca que ahora intenta inscribir.

SÉTIMO. Por otra parte, el señor Salas Arroyo, sustenta sus argumentos basado en el principio contenido en el artículo 455 del Código Civil: “primero en tiempo, primero en derecho”; mediante el cual los usuarios se amparan para inscribir sus bienes en el Registro. Este Tribunal es del criterio, que no lleva razón el inconforme, pues el once de marzo de dos mil cinco, cuando el señor Salas Arroyo presentó la solicitud de inscripción de la marca de ganado (DISEÑO ESPECIAL), **esta marca había vencido desde el once de febrero de dos mil cinco**, por lo que cualquier prioridad respecto a la renovación de su marca, había fenecido por el transcurso del tiempo. Si el apelante **no solicitó la renovación antes del correspondiente vencimiento**, es una cuestión que le atañe única y exclusivamente a él, por lo que el a-quo no violó la máxima que ahora esgrime en sus alegatos. En este sentido el artículo 5 de la citada Ley de Marcas de Ganado es determinante al indicar lo siguiente:

“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... ” (Lo resaltado no es del original)

Nótese que si la última renovación que consta en el expediente de la marca de ganado (diseño especial) tiene fecha de inscripción de 11 de febrero de 1990, correspondiendo su caducidad quince años después, sea el día **11 de febrero de 2005**, tal y como consta del sello de inscripción de la renovación hecha en el año de 1990 al folio 11 vuelto del presente expediente; además así lo indica la certificación expedida por el mismo Registro de la Propiedad industrial que rola al folio 16 frente de este expediente, por lo que a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción de la marca de ganado (Diseño especial) por parte del aquí apelante, sea el día **11 de marzo de 2005**, el derecho sobre la marca de ganado originalmente solicitada por medio del expediente 4292 desde año 1959, ya estaba caduca. Es por lo anterior que en la fecha 11 de febrero antes aludida, **no procedía una renovación de la marca, sino una nueva solicitud de inscripción.**

Conforme lo anterior, es claro que la nueva solicitud de marca de ganado debe ser sometida al procedimiento normal de calificación **como si nunca hubiere estado inscrita** (consecuencia directa de haber dejado transcurrir el término de caducidad del artículo 5 antes transcrito y comentado). En este caso, la nueva solicitud se enfrentó a la existencia de una marca de ganado similar inscrita a favor de un tercero, por lo cual se rechazó la solicitud pues la coexistencia de ambos distintivos “...podría inducir a error sobre el verdadero titular, razones por las cuales la solicitud debe declararse con lugar...”; lo cual comparte este tribunal con la finalidad de evitar una posible confusión, tal y como lo ordena el mismo artículo 6 antes citado en lo conducente cuando refiere lo siguiente:

“... Recibida por el registro Central la solicitud de inscripción, se cotejará con las ya inscritas y tanto en esa oportunidad, como si mediare oposición dentro del término que luego se fija, **se rechazará la inscripción si existiere anteriormente otra igual o con una semejanza que pudiese traer confusión...**” (lo resaltado no es del

original)

Este Tribunal considera que tampoco existe transgresión del principio constitucional del derecho de propiedad contenido en el artículo 45 de la Carta Magna, como erróneamente lo indica el recurrente. La marca de ganado una vez inscrita, no es un derecho de propiedad imperecedero, sino que está regulado por norma especial (Ley No. 2247 que es la Ley de marcas de Ganado de primero de enero de 1959) la cual sujeta tal derecho a una renovación (la cual se podrá realizar indefinidamente, es decir, sin límite de solicitudes) por periodos sucesivos de 15 años, siendo que si no se cumple con tal formalidad, **el derecho caduca**; lo cual sucedió en este asunto en cuanto a la marca de ganado originariamente tramitada en 1959 en el expediente 4292.

Si en el momento de la inscripción de la marca de ganado a nombre de la empresa GANADERA MAROLGA, SOCIEDAD ANÓNIMA, el Registro no hizo observación alguna, como tampoco lo hizo el recurrente, no es una cuestión que puede ser dirimida en la presente litis, pues debió haberse alegado oportunamente y en el correspondiente expediente.

OCTAVO. Por otra parte, el recurrente como se indicó en líneas precedentes, se manifiesta inconforme con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto dispuso que existe similitud gráfica y fonética entre la marca de ganado solicitada (DISEÑO ESPECIAL) y la marca de ganado (DISEÑO ESPECIAL) propiedad de la compañía GANADERA MAROLGA, SOCIEDAD ANÓNIMA, decisión que comparte este Tribunal, por cuanto contrario a lo que determina el recurrente, analizada la marca de ganado que se solicita inscribir frente a la inscrita, se colige que la solicitada no presenta elementos diferenciadores como para permitir su coexistencia registral, por cuanto del cotejo de ambas marcas, las dos están conformadas por las letras del abecedario en mayúscula: “**A**” y “**S**”, lo cual origina una identidad gráfica y fonética, que podría producir en el público confusión, situación que lleva a este Tribunal a confirmar en este acto la resolución venida en alzada.

NOVENO: De lo que debe resolverse. Con fundamento en la legislación y doctrina

citada, es criterio de este Tribunal que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al establecer que efectivamente existe identidad gráfica y fonética entre ambos distintivos, por lo que procede declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el señor Alejandro Salas Arroyo, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, quince minutos del veintinueve de abril de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma.

DÉCIMO. SOBRE EL 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 N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el señor Alejandro Salas Arroyo, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, quince minutos del veintinueve de abril de dos mil cinco, la que en este acto se confirma. 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca