

**Expediente N°: 2008-0202-TRA-PI**

**Solicitud de Inscripción de Marca de Ganado**

**José Enrique Bonilla Esquivel, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 35943)**

**[Subcategoría: Marcas de ganado]**

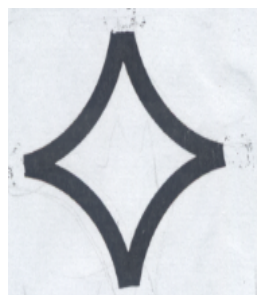
## ***VOTO N° 400-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con treinta minutos del once de agosto del dos mil ocho.***

Conoce este Tribunal del **recurso de apelación** interpuesto por el Ingeniero Agrónomo **José Enrique Bonilla Esquivel**, mayor, casado dos veces, ingeniero agrónomo, costarricense, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número cinco-ciento cuarenta y tres-doscientos sesenta y cinco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas, a las catorce horas del veinticinco de marzo del dos mil ocho.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO:** Que mediante formulario presentado el veintiocho de agosto del dos mil siete, el Ingeniero Agrónomo José Enrique Bonilla Esquivel, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la siguiente marca de ganado:



**SEGUNDO:** Que por resolución dictada a las catorce horas del veinticinco de marzo del dos mil ocho, 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 primero de abril del dos mil ocho, el Ingeniero Agrónomo José Enrique Bonilla Esquivel, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el diez de julio del dos mil ocho, 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;**

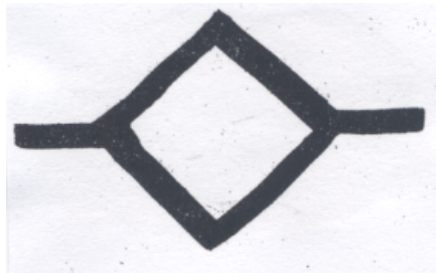
### **CONSIDERANDO**

**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 hechos con tal carácter, los siguientes:

1- Que en la Oficina de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de **José Enrique Bonilla Esquivel**, titular de la cédula de identidad número 5-143-265 y con vigencia hasta el 7 de enero del 2016 (Ver folio 60), la marca de ganado que presenta este diseño:



2- Que en la Oficina de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de **Rosa Ana Rivera Brenes**, titular de la cédula de identidad número 5-178-931 y con vigencia hasta el 7 de enero del 2016 (ver folio 61) la marca de ganado que presenta este diseño:



3- Que en la Oficina de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre del señor **Miguel Agüero Alpizar**, titular de la cédula de identidad número 2-218-638 y con vigencia hasta el 7 de enero del 2016 (Ver folio 62) 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 invocó el artículo 2° 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 transcribió parcialmente el **Voto N° 146-2006**, dictado por este Tribunal a las 9:30 horas del 19 de junio de 2006, como justificación jurídica para rechazar la solicitud de inscripción de la marca de ganado solicitada. De manera muy lacónica, rechazó la autoridad registral la inscripción de la marca solicitada, por la preexistencia registral de las marcas de ganado a la que se refiere el Considerando Segundo, Hechos Probados 1, 2 y 3, de la presente resolución.

Pues bien, tal como se sostuvo en el citado Voto y fue reproducido casi literalmente por el Registro en la resolución venida en alzada, ambas resoluciones contienen 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: **1°**, 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 cuatrerismo; y **2°**, se busca proteger a terceros, facilitándoseles 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.

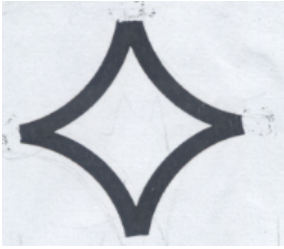


Para proceder a esa comparación o confrontación entre las marcas de ganado, esto es, una clase de *cotejo marcario* destinado a dilucidar si entre una y otra u otras se presenta alguna suerte de confusión que haga peligrar su coexistencia pacífica en el territorio y el mercado nacional, hay que tener 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”*; 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”*. (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:

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

**TERCERO: EN CUANTO AL COTEJO DE LA MARCA SOLICITADA Y LAS INSCRITAS (DISEÑO DE MARCAS DE GANADO QUE CONSTAN EN HECHO PROBADO 2 Y 3)** . 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 los distintivos, lo cual aceptarse la solicitud podría inducir a error sobre el verdadero titular, fundamentándose para ello en el Voto N° 146-2006 dictado por este Tribunal a las nueve horas treinta minutos del diecinueve de junio del dos mil seis, y 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 las ya inscritas, bastando para ello tenerlas a la vista:

Figura # 1	Figura # 2	Figura # 3
		
Marca solicitada	Marca inscrita	Marca inscrita

Como se puede colegir de las reproducciones que anteceden, el diseño o elemento gráfico del fierro solicitado y los inscritos, tan sólo el solicitado formado por una figura geométrica de un rombo, polígono compuesto de cuatro lados, ocurriendo que dicha figura está contemplada por las inscritas, la única diferencia que presentan ante el espectador, es que en las marcas inscritas, en la **figura 2** observamos el rombo con dos trazos o líneas a los lados y en la **figura 3** un trazo o línea dentro del rombo, en la solicitada los trazos se encuentran ausentes.

Nótese que descartándose esa única desigualdad subrayada, que para este Tribunal es mínima, **una y otra marca de ganado tendrían una misma apariencia visual**, lo cual es de suyo significativo por cuanto podría dar lugar, de manera originaria, a algún riesgo de confusión entre la marca solicitada y las inscritas, y 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 *similitud* entre tales marcas, 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 nada se asemeja mi diseño con las marcas indicadas por la oficina de marcas (...)*”.

**CUARTO: EN CUANTO A LOS AGRAVIOS. OTROS ASPECTOS A ANALIZAR.**

Tanto al momento de apelar, como al de apersonarse ante este Tribunal y al de expresar agravios, el Ingeniero José Enrique Bonilla Esquivel alegó que la marca inscrita bajo el expediente número 100.971 le pertenece, asimismo, aduce, que la marca que solicita para su inscripción ya se encontraba inscrita desde el año 1942, que perteneció a su padre y que además, se encontraba inscrita cuando se solicitaron la inscripción de las marcas: expedientes 100.971 que es la marca que le pertenece, así como la 22.448 y 61.492. Esas tres marcas fueron inscritas sin ninguna oposición y coexistieron registralmente sin conflicto alguno con la que perteneció a su padre. Lo anterior prueba en forma contundente, que en nada se asemeja su diseño con las marcas indicadas por la oficina de Marcas. Argumenta que no existe fundamento legal que proteja la exclusividad de una forma, al punto que esta no pueda ser usada con modificación, por lo tanto la marca en mención no va a crear confusión ni error a terceros.

Si bien, este Tribunal comprende las inconformidades planteadas por el Ingeniero Agrónomo José Enrique Bonilla Esquivel, lo cierto del caso, es que no queda más que rechazar todo lo argumentado, por las razones que se expondrán a continuación.

De la documentación que consta en autos, se comprueba que efectivamente la marca de ganado inscrita bajo el número de expediente 100.971, es propiedad del señor José Enrique Bonilla Esquivel, hecho que también él lo afirma en su escrito de apelación y expresión de agravios, de ahí, que el cotejo marcario este Tribunal lo haya realizado únicamente con las

marcas de ganado propiedad de la señora Rosa Ana María Rivera Brenes y el señor Miguel Agüero Alpizar (Ver folios 61 y 62). Sin embargo, resulta importante también mencionar, que de la documentación que corre en autos se logra verificar, que la marca de ganado que solicita el Ingeniero Agrónomo Bonilla Esquivel fue inscrita bajo el expediente número 35.943, siendo que la misma perteneció en un primer momento al señor José Bonilla Dib, según documentación visible a folios veintiocho y veintinueve del expediente, comprobándose posteriormente, a folio treinta del expediente, que el señor Bonilla Dib, traspasó la marca de ganado citada a favor de la empresa AGROPURO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta, representada por el Ingeniero Agrónomo José Enrique Bonilla Esquivel, ocurriendo, que la marca en mención, conforme a la certificación emitida por el Registro de Marcas de Ganado, el 22 de noviembre de 1995, tal y como consta a folio treinta y tres del expediente, vencía el 27 de agosto del 2007.

Partiendo, de que la marca vencía ese día, lo procedente por parte de la empresa AGROPURO SOCIEDAD ANÓNIMA, era en aras de mantener la vigencia de esa marca, solicitar de manera atenta y oportuna al Registro de Marcas de Ganado la renovación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Marcas de Ganado, que dispone:

*“ 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. La propiedad de una marca puede ser transmitida por todos los medios permitidos por la ley, debiendo anotarse en el Registro todo cambio de propiedad.”* (Ni la negrita ni los subrayados son del original).



Lamentablemente la empresa AGROPURO SOCIEDAD ANÓNIMA dejó que la tutela registral de su marca venciera el 27 de agosto del 2007, sin que antes de ello hubiera solicitado su renovación, por lo que, la responsabilidad por esa circunstancia sólo le puede ser imputada a dicha empresa.

Otro aspecto importante a destacar, es que el apelante aduce, que las tres marcas de ganado mencionadas en líneas atrás, fueron inscritas sin ninguna oposición. Ante esta manifestación, es claro que a quien le competía la defensa de la marca inscrita era a la empresa Agropuro Sociedad Anónima dentro del plazo al que se refiere el párrafo 4° del artículo 6° de esa Ley, lo que es obvio que no realizó, sin que sea responsabilidad del Registro que no se hubiera opuesto a la inscripción de aquellas otras marcas de ganado.

Así las cosas, no son atendibles los agravios del apelante, en la medida en que con ellos se están desconociendo, no sólo las reglas estipuladas en la Ley de Marcas de Ganado, sino también aquellas que obligan a que tanto el Registro como este Tribunal, deban observar el principio de legalidad en todas sus actuaciones, y en el caso particular de este Órgano de alzada, además el control de legalidad de las actuaciones del órgano inferior.

Desde esta perspectiva, resulta inconducente alegar ahora que las marcas de ganado fueron inscritas sin oposición, cuando el ejercicio de ese derecho es responsabilidad única y exclusivamente del que está solicitando o de quien tiene inscrita una marca de ganado.

**QUINTO: LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Como resultado de lo señalado este Tribunal concluye que la marca de ganado solicitada, presenta una evidente semejanza con las marcas de ganado inscritas, siendo 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 Marcas de Ganado y a los razonamientos expuestos, en cuanto a la semejanza y riesgo de confusión, debe protegerse las marcas de ganado que ya se encuentren inscritas, y en este caso, lo

procedente será declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las catorce horas del veinticinco de marzo del dos mil ocho, la cual, se debe confirmar.

**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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), 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 el Ingeniero Agrónomo **José Enrique Bonilla Esquivel**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las catorce horas del veinticinco de marzo del dos mil ocho, la que 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.**

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**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**