

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente N° 2017-0150 TRA-PI-227-18**

**Oposición a solicitud de inscripción de la Marca de comercio “MICROMIX”**

**SOLUCIONES AGRICOLAS COSTA RICA S.A, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (2016-6165)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

**VOTO N° 0562-2018**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las catorce horas treinta y cinco minutos del veintiséis de setiembre de dos mil dieciocho.**

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Kendall David Ruiz Jiménez, mayor, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número **1-1285-507**, en su carácter de apoderado de la sociedad **SOLUCIONES AGRICOLAS COSTA RICA S.A**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con cédula de persona jurídica 3-101-274 798, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta y dos minutos cuarenta y tres segundos del ocho de febrero de dos mil dieciocho.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de junio de 2016, por el licenciado Kendall David Ruiz Jiménez de calidades indicadas, en su condición de apoderado de la sociedad **SOLUCIONES AGRICOLAS COSTA RICA S.A**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **MICROMIX**, para proteger y distinguir en clase 01 internacional *“Productos químicos que se utilizan en la industria, la ciencia y la agricultura, incluidos los que entran en la composición de productos comprendidos en otras clases. Esta clase comprende en particular; el compost y los abonos orgánicos; la sal de conservación que no sea para conservar alimentos; ciertos aditivos*

---

*destinados a la industria alimentaria.”*

**SEGUNDO.** Que los avisos respectivos fueron publicados en las ediciones de La Gaceta edición bajo los números N° 144, 145 y 146 de los días 27, 28 y 29 de julio 2016. Que dentro del término de ley y en memorial recibido el 22 de setiembre 2016, se opuso la licenciada **MARIA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, mayor, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-626-794, en carácter de apoderada especial de **MEZCLAS Y FERTILIZANTS S.A DE C.V** alegando que su representada cuenta con el registro de la marca MICROMIX (Diseño) en clase 01 registro 232525 .

**TERCERO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas treinta y dos minutos cuarenta y tres segundos del ocho de febrero de dos mil dieciocho, resolvió “(...) *I Se declara con lugar la oposición planteada por MARIA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI, en carácter de apoderada especial de MEZCLAS Y FERTILIZANTS S.A DE C.V, contra la solicitud de inscripción de la marca “MICROMIX”; clase 01 internacional solicitada por KENDALL DAVID RUIZ JIMÉNEZ en su condición de apoderado especial de SOLUCIONES AGRÍCOLAS COSTA RICA S.A, la cual se deniega.*

*ii. Se tiene por no acreditada la notoriedad de la marca MICROMIX de la empresa SOLUCIONES AGRÍCOLAS COSTA RICA S.A “*

**CUARTO.** Que el licenciado Kendall David Ruiz Jiménez, en su carácter de apoderado de la sociedad **SOLUCIONES AGRICOLAS COSTA RICA S.A**, presentó recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de marzo de 2018.

**QUINTO.** A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

**Redacta la Juez Mora Cordero, y;**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrito el siguiente signo:



- 1) registro 232525, inscrita desde del 09 de enero de 2014 y vence el 09 de enero de 2024, en clase 01 internacional para proteger: “*Un fertilizante mineral sólido*”. TUTULAR Mezclas y Fertilizantes S.A De C.V( f.79 expediente principal)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No hay hechos con tal carácter.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción del signo “**MICROMIX** ” solicitado por el licenciado Kendall David Ruiz Jiménez en su condición de apoderado de la sociedad **SOLUCIONES AGRICOLAS COSTA RICA S.A** , por cuanto, según lo estimó dicho Registro existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado y el inscrito bajo el registro 232525, propiedad de la compañía **Mezclas y**

---

### **Fertilizantes S.A De C.V.**

En cuanto a los agravios de la solicitante indicó lo siguiente a) Que no se acreditó la notoriedad de la marca la cual fue comprobada con las pruebas aportadas. b)- Que el 21 de abril de 2014 el Ministerio de Agricultura y Ganadería, otorgó el registro **MICROMIX** bajo el número 7726. c)- Que su representada ha utilizado el signo de buena fe y con notoriedad lo que demuestra tener un mejor derecho para inscribir el signo **MICROMIX**. d)- Continúa manifestando que de conformidad con el artículo 4 de la ley la opositora no acredita encontrarse comercializando en el país su producto o específicamente el sector donde se encuentran sus consumidores como si lo acredita y demuestra esa representación. e)-Que con fundamento en la recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas de la OMPI, se debe considerar la trascendencia que tiene su representada en el sector, y declarar la notoriedad de la marca **MICROMIX**, y que podría causar confusión debido a que en el sector es de vital importancia el debido registro ante el MAG f) Señala que la oposición carece de fundamento, no ofrece medios probatorios en los que fundamenta sus objeciones. g) Manifiesta que existe una amplia gama de productos que su representada pretende proteger bajo el signo distintivo que pretende inscribir y no puede limitarse su derecho por encontrarse inscrito un producto en específico a una marca que no se tiene certeza el sitio de comercialización. Solicita revocar la resolución y rechazar la oposición planteada en todos sus extremos, dado que la oposición planteada carece de derecho, criterio y fundamentación normativa en prácticas comerciales modernas y tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico e internacional y solicita que la autoridad establezca los límites y alcances de la protección de la marca **MICROMIX** que solicitó con el fin de que coexistan ambas dado que no existe en ello riesgo de confusión alguno.

**CUARTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA.** En el presente asunto, el apoderado de la compañía **SOLUCIONES AGRICOLAS COSTA RICA S.A.**, alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, por lo que corresponde a este

---

Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si la marca **MICROMIX** han alcanzado el nivel de notoriedad que indica la ley.

En cuanto a los argumentos relativos a la notoriedad de la marca se ha de indicar, que el recurrente no presenta prueba que acredite esa característica. Al respecto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el cual dispone:

**Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad.** *Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:*

- a) *La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) *La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) *La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) *El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”*

Es conveniente, que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

*“4) la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;*

*5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;*

*6. el valor asociado a la marca.”*

En torno al tema de la notoriedad que indica el recurrente, aporta los siguientes documentos:

- 1) Copias simples de certificado de registro de la marca **MICROMIX** a nombre de **SOLUCIONES AGRICOLAS COSTA RICA S.A**, para fertilizantes formulado, emitido el 21 de abril de 2014, bajo el registro número 7726. (F.38 expediente principal)
- 2) Copias simples de los estudios realizados en el sistema del Registro de Propiedad Industrial, de las marcas **MICRO MIX**, registro 232525, propiedad de **MEZCLAS Y FERTILIZANTES S.A DE C.V** y de la marca “**MICROMIX**”, expediente 2016-6165 solicitada por **SOLUCIONES AGRICOLAS COSTA RICA S.A.(f.40 a 43 expediente principal)**
- 3) Copia simple personería RNPDIGITAL-6077013-2016 de la sociedad **SOLUCIONES AGRICOLAS COSTA RICA S.A(f.45)**
- 4) Certificado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, servicio fitosanitario (f.200 expediente principal)

Tal y como lo indica la norma señalada, no se demostró con los elementos probatorios aportados, ninguno de los requisitos preceptuados en ese numeral para tener por acreditada la notoriedad, además de lo que disponen los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual los alegatos de notoriedad de la

oponente deben ser rechazados por carecer de medios probatorios idóneos; ya que la misma aportada de folios 38 a 45 son copias simples sin certificar las cuales no reúnen los requisitos establecidos en el artículo 294 de la Ley General de la Administración Pública y por otra parte el Certificado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, servicio fitosanitario visible a folio 200 del expediente principal no es prueba suficiente para acreditar el grado de notoriedad solicitado, ya que la prueba no se ajusta a los estipulado en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos señalado; además no demuestra el ámbito de reconocimiento en el público, el margen de ventas, la antigüedad y el uso constante en el mercado.

**QUINTO. DEL COTEJO MARCARIO.** De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar

entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...*pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...*” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).



Entrando en el cotejo marcario, se observa que el signo inscrito y el solicitado **MICROMIX** aún y cuando el primero es de tipo mixto e incluye un diseño dentro de la letra “O”, desde el punto de vista gráfico hay identidad en cada una de las letras que componen la marca, provocando similitud entre ambas. Lo que se agrava cuando las comparamos a nivel fonético, la pronunciación es igual.

En cuanto a los productos el signo solicitado pretende proteger en clase 1: *“Productos químicos que se utilizan en la industria, la ciencia y la agricultura, incluidos los que entran en la composición de productos comprendidos en otras clases. Esta clase comprende en particular; el compost y los abonos orgánicos; la sal de conservación que no sea para conservar alimentos; ciertos aditivos destinados a la industria alimentaria.”* Y el inscrito protege *“Un fertilizante mineral sólido”*, existiendo indudablemente relación entre los productos de los signos, no solo porque están en la misma clase, sino que además pueden coincidir en el público meta, provocando así riesgo de confusión y asociación empresarial.

Dado lo anterior, es que este Órgano coincide con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al considerar que existe riesgo de confusión.

En cuanto a los agravios del oponente se debe indicar que con independencia total de no haberse demostrado la notoriedad en este asunto; considera este Tribunal, que con base en el cotejo marcario realizado según el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, entre la marca solicitada y la inscrita de la oponente, se determina que existe similitud gráfica, fonética e identidad de los productos, lo cual puede producir riesgo de confusión y asociación empresarial y siendo que los agravios alegados no aportan ningún elemento que vengán a modificar el análisis realizado tanto por el a quo como por esta instancia, lo procedente es que estos deben ser rechazados.

**SEXTO.** Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal concluye que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Kendall David Ruiz Jiménez, **en su carácter de apoderado de la sociedad SOLUCIONES AGRICOLAS COSTA RICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta y dos minutos cuarenta y tres segundos del ocho de febrero de dos mil dieciocho, la que en este acto se confirma, rechazando la solicitud de inscripción del signo solicitado.

**SETIMO. 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 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Kendall

---

David Ruiz Jiménez, en su carácter de apoderado de la sociedad **SOLUCIONES AGRICOLAS COSTA RICA S.A** , en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta y dos minutos cuarenta y tres segundos del ocho de febrero de dos mil dieciocho, la que en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo solicitado. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

mvv/KMC