

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2022-0398-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO**

**TERRA MIX**

**AGROLABORATORIOS NUTRICIONALES, S.A. apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-9447)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0484-2022**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con dieciséis minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Melissa Mora Martin, abogada, cédula de identidad 1-1041-0825, vecina de San José, Santa Ana, en su condición de apoderada especial de la compañía AGROLABORATORIOS NUTRICIONALES, S.A., sociedad constituida bajo las leyes de España, con domicilio y establecimiento comercial en C/Marconi II, Pol. Ind. Estepona 29680 (Estepona) Málaga, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:05:47 horas del 11 de julio de 2022.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez**

**CONSIDERANDO**

---

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Mediante documento 01/2021-009447 del 19 de octubre de 2021, la licenciada Melissa Mora Martin, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderada especial de la compañía AGROLABORATORIOS NUTRICIONALES, S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **TERRA MIX** en clase 01 internacional, para proteger y distinguir: fertilizantes; fertilizantes para uso agrícola; fertilizantes y productos químicos para uso en agricultura, horticultura y silvicultura; medios de cultivo; nutrientes para plantas; micronutrientes para aplicar a cultivos; abonos para uso agrícola; compost, abonos, fertilizantes; fertilizantes naturales; abonos orgánicos, biofertilizantes; reactivos para análisis químicos; reactivos para usos de investigación; productos de diagnóstico para uso científico.

Por resolución de las 09:05:47 horas del 11 de julio de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual deniega la solicitud de la marca de fábrica y comercio **TERRA MIX** en clase 01 internacional, propuesta por la compañía AGROLABORATORIOS NUTRICIONALES, S.A., al considerar que la marca carece de los elementos necesarios para ser susceptible de protección registral de conformidad con el artículo 7 incisos c), d), j) y g) y artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (folios 19 al 27 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto la licenciada Melissa Mora Martin, en su condición de apoderada especial de la compañía AGROLABORATORIOS NUTRICIONALES, S.A., mediante documento 21/2022-010760 del 1 de agosto de 2022, interpone recurso de revocatoria con apelación y nulidad concomitante (folios 29 al 35 del expediente principal)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 10:50:47 horas del 29 de agosto de 2022, desestima el recurso de revocatoria y acoge el recurso de apelación y nulidad concomitante, y procede a realizar el traslado ante el Tribunal Registral Administrativo (folios 38 al 44 del expediente principal)


---

La licenciada Melissa Mora Martin, en su condición de representante de la compañía AGROLABORATORIOS NUTRICIONALES, S.A., sobre los argumentos de apelación y nulidad concomitante, manifiesta:

1. La solicitud del signo pedido por su representada se deniega por no haberse contestado la prevención de fondo dentro del plazo de Ley. Sin embargo, mediante documento adicional 21/2022-000976, su representada contestó dentro del plazo de ley el 19 de enero de 2022, con acuse de recibido por parte del Registro, solicita se anule el dictado de la resolución final y se proceda a conocer sus alegatos de fondo sobre lo prevenido.
2. La marca propuesta contiene distintividad, gráficamente no cae en confusión o asociación alguna con la marca inscrita; la palabra más distintiva de la marca registrada es “VITE”, término que se encuentra en letras características resaltado en color verde (la palabra TERRA en la marca citada está en color negro), además de que la marca citada contiene una figura circular con unos diseños de hojas en color verde de diversas tonalidades y contiene la denominación “S21”. A diferencia de la solicitada que tiene el término MIX.
3. En el tema fonético, el signo citado TERRA VITE - S21 (diseño) se escucha TOTALMENTE DISTINTO al signo de su representada TERRA MIX, por lo que, existe una gran diferencia a nivel auditivo.
4. En cuanto al contenido de TIERRA / TERRA es una palabra genérica y de uso común, por lo que no puede haber una apropiación registral específicamente de este término en la marca citada. Específicamente, el término “TERRA” es una palabra en latín que significa TIERRA, un término que se entiende por la industria de la agricultura, siendo posible que se pueda utilizar bajo diferentes acepciones, (folio 12 del legajo digital de apelación).
5. La marca de su representada utiliza la palabra MIX, que en inglés significa mezcla (palabra que no tiene relación alguna con los productos que pretende proteger), por

- lo que la combinación de dos palabras genéricas en una misma marca, lo hace creativo, original y es evocativa, siendo sumamente distintiva frente a la marca citada.
6. Existen varios titulares de marcas – de distintos orígenes empresariales- que tienen miles de marcas registradas en Costa Rica en las que se comparte por lo menos un término o palabra idéntico o similar entre ellas; por lo que no es de recibo que la marca citada entra en conflicto con la marca de su representada, en virtud de que no solo son distintas, sino que adicionalmente existe claramente una CO-EXISTENCIA REGISTRAL y TOLERANCIA desde hace varios años con las marcas registradas que contienen una misma denominación (se adjunta voto 325-2022 del Tribunal Registral Administrativo).
  7. El signo marcario debe ser analizado en su conjunto y totalidad, la marca de su representada tiene los términos “TERRA MIX” y la marca citada los términos “TERRA VITE S21”, la cual la hace completamente distintiva, única y original frente a las marcas registradas que contienen la denominación TERRA; de no hacerse de esta manera se estaría provocando una seria lesión a los intereses y derechos de su representada, pues a su parecer y según así lo ha resuelto este Tribunal anteriormente en casos similares, la marca de su mandante posee diferencias notorias y marcadas con respecto a la marca inscrita.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza que, en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo, cuyo titular es AMVAC DE COSTA RICA S.R.L.:

- 
- **Marca de fábrica y comercio** registro **218094**, en clase 1 internacional, para proteger y distinguir: Abonos y fertilizantes, productos químicos para la industrial y la agricultura. Inscrita el 27 de abril de 2012 y vigencia al 27/04/2032 (folio 36 y 37 del expediente principal)

---

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No se encuentran hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto.

Las objeciones a la inscripción de una marca pueden derivarse de motivos intrínsecos o extrínsecos. Con respecto a estos últimos, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, son muy claros en negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente; estos incisos indican:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios

---

diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior.

De la normativa transcrita queda claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, con ello se evita que pueda provocar alguna confusión con lo que se protege, no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. En dicho sentido, la claridad y alcances que expone el citado cuerpo normativo exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios que se protegen.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, acudiendo al examen gráfico, fonético o ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos: palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos; todo lo anterior puede impedir al consumidor distinguir uno de otro.

Para realizar el cotejo de los signos, el calificador se debe colocar en el lugar del consumidor del bien o servicio; luego debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa

---

es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro), y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto.

Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Por consiguiente, las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

### **SIGNO SOLICITADO**

## **TERRA MIX**

En **clase 01** internacional, para proteger y distinguir: fertilizantes; fertilizantes para uso agrícola; fertilizantes y productos químicos para uso en agricultura, horticultura y silvicultura; medios de cultivo; nutrientes para plantas; micronutrientes para aplicar a cultivos; abonos para uso agrícola; compost, abonos, fertilizantes; fertilizantes naturales; abonos orgánicos, biofertilizantes; reactivos para análisis químicos; reactivos para usos de investigación; productos de diagnóstico para uso científico.

### **MARCA INSCRITA**



### **Registro 218094,**

En **clase 1** internacional, que protege y distingue: abonos y fertilizantes, productos químicos

---

para la industrial y la agricultura

Conforme se desprende nos encontramos ante una marca denominativa (compuesta por una frase o palabra) y una marca mixta (compuesta por una frase y un diseño o elemento figurativo). En este sentido, según la regla del análisis en conjunto los signos no pueden descomponerse para analizar cada una de sus partes, en virtud de que el consumidor no descompone los signos para analizarlos letra por letra y elemento por elemento, por el contrario, los observa y su percepción se produce a golpe de vista.



En dicho sentido, los signos a cotejar **TERRA MIX** y

analizados bajo esa regla, a diferencia de lo que determinó el Registro de instancia, no presentan una confusión visual, fonética o ideológica para el consumidor. Al respecto, es claro que desde el punto de vista gráfico el signo solicitado tal y como se observa de manera clara y precisa no cuenta con elementos de diseño o figurativos dentro de su estructura que presente similitud con el registro inscrito, por lo que, en ese sentido ambos son completamente diferentes a golpe de vista, lo que es fácilmente identificable para el consumidor.

Aunado a ello, también el signo pedido se conforma por la palabra **TERRA MIX** (compuesta por dos palabras, para un total de ocho letras) a diferencia de la marca inscrita que se compone de la frase **TERRA VITE · S21** (compuesta por dos palabras, para un total de 10 letras, un signo de puntuación (·) y dos números); ambas marcas presentan en su parte denominativa una tipografía diferente. Si bien comparten el término “**TERRA**”, la palabra **MIX** por un lado y la terminación **VITE ·S21** proporcionan la capacidad distintiva necesaria para ser identificadas e individualizadas por el consumidor.



Desde el punto de vista fonético, pese a utilizar ambos signos en común la palabra TERRA al ejercer su pronunciación los signos difieren entre sí, debido a que el empleo de los elementos adicionales o palabras que compone cada uno de los signos, sea “TERRA MIX” y “TERRA VITE · S21” se escuchan y perciben de manera diferente, por tanto, su acentuación es disímil y de esa misma manera será percibida por el consumidor.

Con respecto del contenido ideológico podemos colegir que la palabra utilizada en el denominativo pedido **TERRA MIX**, la palabra TERRA es una voz de origen latino que significa “tierra” y la palabra MIX que se encuentra en idioma inglés y traducido al español significa “mezcla” ambas en su conjunto nos refieren al concepto “mezcla de tierra”, a diferencia del registro inscrito que alude al contenido “TERRA VITE· S21” que sugiere la idea de “tierra vital”, por ende, ambos cuentan con significados diferentes pese a compartir la frase TERRA (TIERRA), por tanto, ambos evocan a conceptos o contenidos diferentes, en consecuencia el consumidor puede identificar e individualizar las marcas y su respectivo origen empresarial.

Por lo antes citado, se puede colegir que desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico los signos presentan las diferencias necesarias que **eliminan toda posibilidad de confusión para el consumidor final**, siendo fácilmente identificable, por ende, el signo pretendido **TERRA MIX** cuenta con la capacidad distintiva necesaria para su protección. Aunado a que este tipo de marcas son débiles, ya que es usual para el consumidor de este tipo de producto, que lo identifiquen de esa manera (tierra), precisamente los aditamentos adjuntos son los que particularizan la marca y su procedencia dentro del tráfico mercantil. Máxime, que es un producto utilizado por gente conocedora de los productos u actividad, o en su defecto expedido por personal con conocimiento en dicho ámbito comercial.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son diferentes no se incluyen dentro del cotejo los

---

productos, porque basta que los signos que han sido cotejados no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione, situación que conforme se desprende del estudio realizado ha sido acreditado, razón por la cual se prescinde del análisis de productos dada la distintividad contenida en el signo petitionado **TERRA MIX**, en clase 1 internacional.

Por otra parte, este Tribunal difiere de la inadmisibilidad contemplada por el Registro de instancia, conforme al contenido del artículo 7 incisos c), d), j) y g) de la Ley de marcas, al señalar que el empleo de la denominación **TERRA MIX** refiera a productos fertilizantes, abonos, etc., y como consecuencia le proporciona una característica a la citada propuesta marcaria con relación a los productos que se desean proteger y comercializar; no encontrando este órgano de alzada, que la marca como tal evoque o imprima en la mente del consumidor a golpe de vista relación alguna con dicho criterio, razón por la cual se deja sin efecto dicho alcance normativo. Aunado a ello, cabe recordar que el empleo de elementos genéricos o de uso común propiamente dichos no hace que la marca sea irregistrable, sino que, puede obtener protección bajo ciertas condiciones y soportando la calificación de marca débil, sea, aquellas que por su naturaleza debe sobrellevar o compartir el derecho que ostentan otros titulares, como potenciales comerciantes que decidan utilizar dichos aditamentos de contenido común, como en el caso que nos ocupa.

En cuanto a la nulidad concomitante alegada por la recurrente, no encuentra este Tribunal elemento alguno mediante el cual se identifique el citado vicio de nulidad, aunado al hecho que, del estudio integral del proceso, tampoco se evidencia irregularidad alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad Intelectual, según así lo establecen los artículos 32.1 y 33.2 del Código Procesal Civil.

Conforme con las consideraciones que anteceden los agravios de la empresa apelante deben ser acogidos, por lo que este Tribunal determina revocar la resolución venida en alzada y declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Melissa Mora Martín, apoderada especial de la compañía **AGROLABORATORIOS NUTRICIONALES, S.A.**, lo

---

anterior, a efectos de que se continúe con el procedimiento de inscripción correspondiente.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Melissa Mora Martin, apoderada especial de la compañía AGROLABORATORIOS NUTRICIONALES, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:05:47 horas del 11 de julio de 2022, la cual en este acto **se revoca** para que se continúe con el procedimiento de inscripción correspondiente. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

*omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM*

## **DESCRIPTORES.**

**Marca registrada o usada por tercero**

**TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TNR: 00.41.36**