



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2013-0619-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “*FERTI-MAG*”

FERTILIZANTES DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR) FERTICA S.A.,

Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2539-2013)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 160-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas con treinta minutos del dieciocho de febrero de dos mil catorce.

Recurso de Apelación, interpuesto por la **Licenciada Andreína Vincenzi Guilá**, mayor, divorciada, abogada, con cédula de identidad 1-509-138, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **FERTILIZANTES DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR) FERTICA S.A.**, con cédula jurídica costarricense 3-101-549259, domiciliada en El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y dos minutos del catorce de agosto de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 20 de marzo de 2013, la **Licenciada Andreína Vincenzi Guilá** en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “*FERTI-MAG*” en **Clase 01** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*Sustancias y productos químicos para la agricultura y horticultura, abonos artificiales y naturales*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y dos minutos del catorce de agosto de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar de plano la solicitud indicada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto la **Licenciada Andreína Vincenzi Guilá**, en la representación dicha, recurrió la resolución referida y en razón de ello conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

I.- Certificado de registro **No. 187771** de la marca **“Fertimax”** en Costa Rica, a favor de la empresa Agroenzymas Costa Rica, Sociedad Anónima con cédula 3-101-345236, vigente desde el 20 de marzo de 2009 hasta el 20 de marzo de 2019, en clases 1 y 5 para proteger y distinguir: En **Clase 01**: “Productos químicos destinados a agricultura, horticultura y silvicultura y abonos para la tierra” y en **Clase 5**: “Productos para destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas”, (ver folios 75 y 76).

II.- Que el 15 de mayo de 2013 la empresa **Fertilizantes de Centroamérica** presentó solicitud de **Cancelación por falta de uso** del registro marcario número 187771

(Anotación 2/84484), la cual se encuentra **abandonada** desde el 06 de junio de 2013, (ver folios 75 y 76).

III.- Certificado de registro de la marca “**Ferti-Mag**” en **El Salvador**, a favor de la empresa Fertilizantes de Centroamérica (El Salvador) Sociedad Anónima, que se abrevia FERTICA (EL SALVADOR), S.A. en Clase 01 para amparar “Sustancias y productos químicos para la agricultura y horticultura, abonos artificiales y naturales”, inscrita al número 00125 del libro 00054, desde el 21 de diciembre de 2005 y vigente hasta el 21 de diciembre de 2015, (ver folios 12 a 15).

IV.- Certificado de registro de la marca “**FERTI-MAG**” en **Honduras**, a favor de la empresa Fertilizantes de Centroamérica, El Salvador, Sociedad Anónima, en Clase 01 para amparar “Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto, abono para las tierras, composiciones extintoras, productos químicos destinados a...”, inscrita al número 117584 del tomo 339, desde el 11 de octubre de 2011 con una vigencia de 10 años, (ver folios 36 frente y vuelto).

V.- Impresión de la página web del **Servicio Fitosanitario del Estado** (www.sfe.go.cr), del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la que consta que la marca **FERTIMAG PLUS**, se encuentra registrada desde el 14 de febrero de 2013 al tomo XVIII, folio 123, asiento 243 a nombre de Fertica, S. A., certificada por la notario Andreína Vincenzi Guilá, (ver folio 35 frente y vuelto).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho con tal carácter y de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente:

1.- Que la empresa recurrente utilizara con anterioridad en Costa Rica el distintivo que solicita, ni su notoriedad a nivel internacional.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, una vez analizados los argumentos esbozados por la solicitante, procede a rechazar la inscripción solicitada “FERTI-MAG”, de



conformidad con lo dispuesto en el **inciso a)** del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por corresponder a una marca inadmisibles por derechos de terceros, ya que se comprueba similitud de identidad con la marca inscrita “Fertimax”, aunado a que ambas protegen productos iguales y en la misma clase 01, lo cual podría provocar confusión en los consumidores, al no existir una distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas.

Inconforme con lo resuelto, manifiesta la representación de la empresa solicitante que su representada tiene inscrita la marca FERTIMAG en El Salvador desde el 21 de diciembre de 2005 y desde esa fecha ha sido comercializada a nivel centroamericano. Por esta razón le asisten los derechos de prelación y prioridad marcaria, respecto del signo inscrito a favor de Agroenzymas Costa Rica, S. A., ya que, a pesar de que el signo propuesto no se encuentra inscrito aún en nuestro país, si ha sido usado y comercializado en el resto de los países centroamericanos. Agrega que *“...pareciera que la empresa que inscribió la marca FERTIMAX, (...) lo hizo para aprovechar el buen nombre reputación de FERTICA que es quien, originalmente fabrica los productos protegidos bajo la marca FERTIMAG y la utiliza en Centroamérica...”* Afirma que el nombre comercial FERTICA es famoso y por ello se califica como notorio, dada esta situación sus productos gozan de un nombre y un respaldo de suma importancia, lo cual no sucede con la empresa Agroenzymas Costa Rica, S. A. Con fundamento en dichos alegatos, solicita sea revocada la resolución que apela, se autorice continuar con el trámite de su marca, declarando que ésta tiene un mejor derecho respecto de la marca inscrita FERTIMAX y que se cancele la inscripción de esta última.

CUARTO. SOBRE LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS. En el caso que nos ocupa, la solicitante alega la notoriedad y el uso anterior de la marca **“FERTI-MAG”** y en dicha condición merece ser protegida respecto del signo solicitado por la empresa gestionante.

La obligatoriedad de proteger las marcas notorias tiene su fundamento en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para

la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475.

En ese sentido, resulta conveniente establecer los criterios a aplicar con el fin de definir el reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario, según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:

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

La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.

- a) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- b) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- c) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue (...)*

Criterios que han sido ampliados por 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). Así 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 consecuencia, todos estos aspectos deben ser analizados por la Autoridad Administrativa, sea el Registro de la Propiedad Industrial, con el fin de determinar si una marca puede ser considerada como notoria y por ello merece una protección especial.

Ahora bien, respecto de la calificación de una marca como notoria, ya este Tribunal en el **Voto No. 246-2008** (de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008), dispuso en lo que interesa:

*“...La **marca notoria es una clasificación especial** cuya categoría debe ser **asignada por la autoridad respectiva** al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca **no puede ser simple concesión ni un calificativo** que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola **manifestación del opositor** al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que **no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar**. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...”.*
(Suplida la negrita)

De todo lo anterior, resulta claro entonces que **la notoriedad** de un signo marcario **es una condición o clasificación especial que debe ser asignada por la autoridad respectiva** y que para ello no es suficiente con la manifestación de la parte interesada en ese sentido, sino que deben aportarse elementos probatorios que así lo demuestren a efecto de que sea declarada por la autoridad correspondiente, en este caso la Autoridad Registral.

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Una vez analizados los autos que constan dentro del presente expediente, se verifica que la empresa solicitante pretende demostrar la condición de marca notoria y el uso anterior de su signo “FERTI-MAG” mediante la siguiente prueba:

- 1.- Certificado de registro de la marca “**Ferti-Mag**” en El Salvador, a favor de la empresa Fertilizantes de Centroamérica (El Salvador) Sociedad Anónima.
- 2.- Certificado de registro de la marca “**FERTI-MAG**” en Honduras, a favor de la empresa Fertilizantes de Centroamérica El Salvador, Sociedad Anónima.
- 3.- Panfleto publicitario del producto Fertimag plus, distribuido por el Grupo Fertica, cuyas oficinas centrales se ubican en San Salvador.
- 4.- Impresión de la página web del Servicio Fitosanitario del Estado (www.sfe.go.cr) certificada por la notario Andreína Vincenzi Guilá, en la que consta que en ese registro se encuentra inscrita la marca FERTIMAG PLUS, bajo el tomo XVII, folio 123, asiento 243 que corresponde a un fertilizante formulado, a nombre de Fertica, S. A.

Al respecto, advierte este Tribunal que con los dos certificados de registro de la marca en los Registros de la Propiedad Intelectual de El Salvador y Honduras, la interesada únicamente logra acreditar ese hecho, es decir que en sendos Registros ha sido admitida la marca. Asimismo, se demuestra que la marca es promovida por el Grupo Fertica en El Salvador con el panfleto publicitario relacionado, sin que ello permita determinar las ventas o los resultados que se obtienen de ello. Por otra parte, el Registro del producto agroquímico “Fertimag Plus” en el Servicio Fitosanitario del Estado, tampoco es prueba fehaciente de su uso en nuestro país y menos aún de su notoriedad como signo distintivo.



Por lo expuesto, queda claro para esta Autoridad de Alzada que, con dichos elementos probatorios no es posible darle ese carácter a la marca propuesta, por cuanto con ello no puede verificarse la *extensión del conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada, ni la intensidad, el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, ni su antigüedad y uso constante y tampoco el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue*, tal como lo dispone el artículo 45 de la Ley de Marcas transcrito líneas atrás. En este mismo sentido, tampoco se logra comprobar el cumplimiento de los factores que se establece en los puntos 4 a 6 del artículo 2 1) b) de la Recomendación Conjunta, como requisitos para lograr identificar su notoriedad de una marca, relativos a su *duración, alcance geográfico, constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos y el valor asociado a la marca*.

Y es que, aún en el caso que se aceptara el dicho de la solicitante, en el sentido que la empresa FERTICA, como tal, tiene cierto reconocimiento en el área, en modo alguno implica que todos sus productos y sus marcas gocen de una gran importancia en el mercado y que ello se deba a un alto grado de conocimiento por parte del público consumidor.

Debe tenerse presente que el registro de una marca en uno o varios países no es un indicativo de que el consumidor medio de esos u otros países del área la conozcan, la utilicen, o que esté a su disposición en el mercado nacional. Incluso, la representación de la recurrente manifiesta que los productos protegidos con su marca, inscrita en El Salvador y Honduras, son fabricados y distribuidos por su representada y sus subsidiarias en el resto de los países centroamericanos, sin afirmar que ello sea así también en Costa Rica.

De tal manera, respecto del uso anterior que alega la parte interesada, no se desprende de los autos prueba alguna que demuestre que la marca solicitada se haya utilizado en nuestro

país en fecha anterior a la presentación de esta solicitud y por ello no es posible admitir este agravio.

En otro orden de cosas, este Tribunal ha tenido como hecho probado que la empresa Fertilizantes de Centroamérica S.A. presentó la solicitud de cancelación por falta de uso del signo “Fertimax” inscrito a favor de Agroenzymas Costa Rica S.A., y que dicha gestión fue abandonada. Es decir, ese registro se encuentra vigente y siendo que esta sede carece de la competencia necesaria para atender dicha solicitud dentro de las presentes diligencias, por cuanto el procedimiento para ello es el establecido en el artículo 39 de la Ley de Marcas, no puede este Órgano de Alzada pronunciarse respecto de la cancelación por falta de uso pretendida.

Por último, es evidente la similitud que existe entre las marcas solicitada “**FERTI-MAG**” e inscrita “**Fertimax**”, así como la semejanza y la relación directa entre los productos a que cada una de ellas refiere y por ello es clara la posibilidad de que, de admitirse su coexistencia registral, pueda provocarse un riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, con lo cual se violentarían los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Es por todo lo expuesto que no encuentra esta Autoridad motivo para resolver en sentido distinto al que lo hizo el Registro, por cuanto no hay prueba suficiente para considerar la notoriedad o el uso anterior en Costa Rica de la marca solicitada por la empresa apelante, en razón de lo cual debe confirmarse la resolución dictada por el órgano *a quo* y declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la **Licenciada Andreína Vincenzi Guilá**, en representación de **FERTILIZANTES DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR) FERTICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y dos minutos del catorce de agosto de dos mil trece, la cual se confirma.

SEXTO. 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 No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación planteado por la **Licenciada Andreína Vincenzi Guilá**, en representación de la empresa solicitante **FERTILIZANTES DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR) FERTICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y dos minutos del catorce de agosto de dos mil trece, la cual se confirma para que se deniegue el registro del signo **“FERTI-MAG”**. 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor

Marca registrada o usada por tercero
TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros
TNR: 00.41.36

Marca notoriamente conocida
TG: Marcas inadmisibles
TNR: 00.41.33