



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2025-0320-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO**



**CC INVERSIONES AGROINDUSTRIALES S.A, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**(EXP. DE ORIGEN 2024-6874)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.**

## **VOTO 0043-2026**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas con trece minutos del veintinueve de enero de dos mil veintiséis.

Recurso de apelación planteado por la abogada Jimena García Aguilar, cédula de identidad 1-1733-0509, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía CC INVERSIONES AGROINDUSTRIALES S.A, cédula jurídica 3-101-172437, domiciliada en la provincia de Alajuela, 200 metros al este del centro de salud de Tuetal Sur, Alajuela, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:41:08 horas del 9 de enero de 2025.

**Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.**



## CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 28 de junio de 2024, la abogada Jimena García Aguilar, de calidades anteriormente indicadas y en su condición de apoderada especial de la compañía CC INVERSIONES AGROINDUSTRIALES S.A., solicitó la inscripción de la



marca de comercio **TIERRA FERTIL** en clase 31 internacional, para proteger: productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta, frijoles negros, blancos y rojos; garbanzos; cereales sin procesar; y arroz.

EL Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 07:41:08 horas del 9 de enero de 2025, denegó la solicitud de la marca de comercio solicitada, al determinar que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros conforme lo establece el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). Lo anterior, debido a que del análisis y



cotejo realizado con la marca registrada **TERRAFERTIL** propiedad de la compañía SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., se determinó que a nivel gráfico, fonético e ideológico es idéntica al signo que se solicita proteger; además, de que busca proteger los mismos productos y van destinados al mismo tipo de consumidor. Notificación realizada el 21 de enero de 2025. (Folio 41 a 65)



Inconforme con lo resuelto por el Registro, la representante de la compañía CC INVERSIONES AGROINDUSTRIALES S.A., en cuanto a los argumentos de apelación señaló:

1. El Registro, no consideró que la marca solicitada TIERRA FÉRTIL, ha adquirido a través de su uso prolongado e ininterrumpido en el mercado, una distintividad sobrevenida que permite su registro sin riesgo de confusión. Esta distintividad adquirida por el uso disipa cualquier riesgo de confusión y justifica su registro, en aplicación del artículo 8 párrafo final de la Ley de marcas.
2. En cuanto al cotejo, gráficamente el diseño de TIERRA FÉRTIL cuenta con elementos figurativos únicos y originales que evocan el campo y la agricultura (sol, casa, faro, plantaciones), los cuales están ausentes en el otro logo, que es más minimalista y abstracto; distintividad gráfica que permite a los consumidores diferenciar claramente ambas marcas a simple vista. A nivel fonético, la pronunciación de las marcas difiere, en la marca TIERRA FÉRTIL se distingue y separa claramente dos palabras, mientras que Terrafertil se pronuncia de manera continua, casi como una sola palabra, y contribuye a su diferenciación auditiva. Y dentro del contenido ideológico, si bien ambas marcas evocan de manera general ideas de fertilidad, lo hacen desde concepciones diferentes. TIERRA FÉRTIL se enfoca en la fertilidad de la tierra para dar productos agrícolas, mientras que Terrafertil sugiere más una idea de fertilidad en el sentido de abundancia; matices ideológicos diferentes.
3. Los productos que distinguen ambas marcas son diferentes, por lo que, no se relacionan con los de la marca registrada. La marca TIERRA FÉRTIL busca proteger en clase 31 productos agrícolas




en estado natural, sin procesar o con procesamiento mínimo, como granos, semillas, vegetales y hierbas frescas; sea, son productos de la tierra sin transformación sustancial. Ello, a diferencia de la marca Terrafertil, que protege en clase 30 productos altamente procesados e industrializados como café, harinas, té, productos de pastelería y confitería; siendo productos que han pasado por procesos importantes de transformación.

4. Un elemento esencial para el análisis de este caso es la coexistencia histórica de la marca TIERRA FÉRTIL en diversas clases y su compatibilidad pacífica con la marca Terrafertil.
5. Señala que la marca TIERRA FÉRTIL fue registrada como un nombre comercial en la clase 49 para un establecimiento dedicado a la venta de productos agrícolas (expediente 2015-4183); uso comercial en un ámbito cercano al de la clase 31, lo que refuerza la capacidad de coexistencia pacífica y diferencia entre los signos distintivo.
6. Desde el año 2003 TIERRA FÉRTIL tiene registros en clases como la 5, 16, 32, y como nombre comercial, los cuales han coexistido sin problema con Terrafertil en clase 30 desde el 2011.

Solicita se revoque la resolución emitida y se proceda con la inscripción de su signo en clase 31.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, es titular registral del siguiente signo marcario:



- **Marca de fábrica y comercio**  registro **213050**, en **clase 30** internacional, que protege: café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias; hielo. Inscrita el 10 de octubre de 2011, con vigencia al 10 de octubre de 2031. (Folio 20 del legajo de apelación)

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de la presente 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 Ley de marcas y su Reglamento, establecen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.



De ello, se logra colegir que entre menos aptitud distintiva posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error o confusión en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

“... a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior. ...”.



De la normativa transcrita, queda claro entonces que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado a la luz del artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, que al efecto indica:

“... Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: ...

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; ...”

En ese sentido, para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, procedimiento que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y el signo registrado.

Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con el inscrito, un riesgo de confusión frente al consumidor,



situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha determinado que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, de ahí que; con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras si tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, la cual surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Así las cosas, se procede a realizar el cotejo de los signos objetados de la siguiente manera:

### SIGNO SOLICITADO



**Clase 31:** productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales;





malta, frijoles negros, blancos y rojos; garbanzos; cereales sin procesar; y arroz.

MARCA INSCRITA




(Registro 213050)

Clase 30 protege: café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias; hielo.



Del cotejo se logra establecer que la marca propuesta  al



igual que el signo marcario inscrito  se encuentran dentro de la clasificación de signos mixtos; sea, compuestos por elementos de diseño (figuras, colores y tipografía). Sin embargo, para el caso que nos ocupa tal condición no les proporciona la distintividad necesaria, debido a que ambos diseños, aunque de manera diferentes utilizan la figura de un sol, el color amarillo, así como la misma frase **TIERRA FERTIL** v/s **TERRAFERTIL**, y su única diferencia lingüística radica en que la marca propuesta incorpora la letra “I” en la palabra “TIERRA” por lo que, tal aditamento a golpe de vista se hace prácticamente



imperceptible; lo que puede generar confusión para el consumidor con relación a las marcas y su correspondiente origen empresarial.

Lo anterior, aunado que la frase empleada **TERRA FERTIL** conforme se desprende constituye el elemento preponderante y dominante de mayor impacto en la marca inscrita; de ahí que, el consumidor pueda relacionar las marcas y su correspondiente origen empresarial, con lo cual se podría generar confusión a la hora de adquirir los productos en el mercado. Por lo que, sin mayor abundamiento es evidente para esta instancia la similitud gráfica de los signos.

Dentro del contenido fonético, dicho estudio refiere a la comparación auditiva entre los signos confrontados, sea: el denominativo solicitado **TIERRA FERTIL v/s TERRAFERTIL** de la marca inscrita; tal y como se desprende ambos comparten en común una frase muy similar, por lo que, al ejercer su pronunciación, ambas expresiones coinciden de igual manera con dicho contenido gramatical; de ahí que, al contener un impacto sonoro, los signos pueden generar confusión y riesgo de asociación empresarial entre los consumidores, lo que impide su coexistencia registral.

Respecto al contenido ideológico de las denominaciones se desprende que al compartir los signos objetados en común la frase **TIERRA FERTIL v/s TERRAFERTIL** ambas evidentemente transmiten la misma idea o concepto al consumidor, el vocablo **TERRA** que remite a **TIERRA** (portugués-español), y la elocución “**FERTIL**” que para el caso bajo estudio se relaciona especialmente con la tierra, por consiguiente, sobre abundancia o que se produce mucho; contenido de fácil o práctico discernimiento para el consumidor, por tanto, esa



circunstancia no le proporciona ninguna distintividad, configurándose una similitud ideológica.

Ahora bien, ante esta evidente semejanza gráfica, fonética e ideológica, es necesario analizar los productos que protegen. En cuanto al cotejo de productos tenemos que conforme la aplicación del principio de especialidad se permite la protección de signos semejantes siempre y cuando el ámbito de protección sea diferente. En este sentido, el Registro de la Propiedad Intelectual, una vez



realizado el cotejo determinó que, la marca pretendida no puede ser objeto de protección debido a que los productos que pretende proteger en clase 31 internacional, se encuentran dentro de la misma naturaleza comercial de los que protege y comercializa la



titular de la marca inscrita en la clase 30 internacional.

Sin embargo, este Tribunal discrepa parcialmente del criterio dado por la sede registral, toda vez que, conforme se desprende la marca




propuesta busca la protección de la clase 31 para: productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta, frijoles



negros, blancos y rojos; garbanzos; cereales sin procesar; y arroz; en



tanto la marca inscrita  en clase 30 protege: café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias; hielo. Del presente análisis se logra establecer que, en criterio de este Tribunal, para los productos de la clase 31 específicamente: **“frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plántones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales”** estos no guardan ninguna relación con los productos que protege y comercializa la titular de la marca inscrita; por lo que, este órgano de alzada no encuentra motivo o impedimento para denegar dicha protección registral sobre los citados productos. Sin embargo, se mantiene la denegatoria con relación al resto de productos dada la relación directa con los que protege y comercializa la citada titular, por tanto, la inadmisibilidad conforme el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas.

En cuanto a los argumentos sobre el cotejo de los signos en litigio reiteramos que tal y como fue abordado líneas arriba por parte de este Tribunal de alzada, los signos son semejantes y esa condición puede generar confusión para el consumidor con relación a las marcas y su correspondiente origen empresarial, sobre los productos con los que guarda o mantiene una relación comercial; permitiéndose su coexistencia registral únicamente con aquellos productos con los que



no tiene relación alguna ; ya que reiteramos que conforme al principio de especialidad pueden existir signos semejantes a los ya inscritos pero protegiendo productos o servicios que no guarden relación alguna con esos derechos preexistentes, por lo que este agravio se admite parcialmente referente a los productos mencionados que no guardan relación con los inscritos.

Respecto a las diferencias en los diseños, tal y como fue analizado en el cotejo realizado en esta resolución, lo preponderante es la parte denominativa, y las diferencias en los logos resultan secundarias, y no eliminan el riesgo de confusión para el consumidor, por lo que se rechazan sus argumentaciones al respecto.

Sobre lo señalado por el apelante en cuanto a la coexistencia histórica de la marca TIERRA FÉRTIL desde el 2003, en las clases 5, 16 y 32 y su compatibilidad pacífica con la marca Terrafertil en clase 30 desde el 2011; además de que la marca TIERRA FÉRTIL cuenta con un nombre comercial inscrito y dedicado a la venta de productos agrícolas. En cuanto al citado argumento, este Tribunal hace notar a la apelante que los registros que señala no son propiedad de su representada; los certificados de registro aportados y que constan en el expediente principal, se encuentran a nombre de la compañía PROCESADORA TIERRA FERTIL J.C S.A., titularidad que difiere de la de su mandante; por lo que, esa condición o relación de interés económico o ligamen empresarial debió ser acreditado en sede registral o en la presente acción, sí es que existe relación alguna y pertenecen al mismo grupo económico, sin embargo, dicha relación no fue ni siquiera mencionada en los agravios.



Igual suerte corre sus argumentaciones sobre la distintividad sobrevenida del signo solicitado, al no aportarse prueba alguna que respalde sus manifestaciones al respecto, por lo que debe rechazarse este agravio.

Por las consideraciones expuestas, concluye este Tribunal que el



signo propuesto por la compañía **CC INVERSIONES AGROINDUSTRIALES S.A.**, cuenta con similitud gráfica, fonética e



ideológica, con la marca inscrita propiedad de **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**; sin embargo, conforme al cotejo de productos se determina que los signos pese a sus semejanzas pueden coexistir; en este sentido, se acoge la solicitud propuesta para la protección de los productos de la clase 31 específicamente para: **“frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales”**; y se mantiene la denegatoria con relación al resto de productos dada la relación directa con los que protege y comercializa la titular de la marca inscrita, por tanto, recae en la inadmisibilidad del artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Partiendo de lo antes expuesto, este Tribunal declara **parcialmente con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Jimena García Aguilar, en su condición de apoderada especial de la compañía **CC INVERSIONES**



AGROINDUSTRIALES S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:41:08 horas del 9 de enero de 2025, la que en este acto **se revoca parcialmente**, para que



se continúe con el trámite de inscripción de la marca en **clase 31** internacional, para proteger: “**frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales**”; y se mantiene su denegatoria en cuanto a los demás productos conforme la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas.

### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal, declara **parcialmente con lugar** el recurso de apelación interpuesto planteado por la abogada Jimena García Aguilar, en su condición de apoderada especial de la compañía CC INVERSIONES AGROINDUSTRIALES S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:41:08 horas del 9 de enero de 2025, la que en este acto **se revoca parcialmente**, para que



se continúe con el trámite de inscripción de la marca en **clase 31** internacional, para proteger: “**frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores**



naturales; bulbos, plántones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales”; y se mantiene su denegatoria en cuanto al resto de los productos solicitados. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Jonnathan Lizano Ortiz

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/JLO/ORS/CMCH/GBM/NUB.

*DESCRIPTORES.*

*Marca registrada o usada por tercero*

*TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*TNR: 00.41.36*