

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0174-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO  
“BIOTRYG”**

**YARA INTERNATIONAL ASA, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-9462)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

***VOTO 0285-2019***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con diez minutos del tres de junio de dos mil diecinueve.***


Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Eduardo Zúñiga Brenes, mayor, abogado, casado, vecino de Barreal de Heredia, cédula de identidad 110950656, en su condición de apoderado especial de la empresa **YARA INTERNATIONAL ASA**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Noruega, domiciliada en Drammensveien 131, 0277 Oslo, Noruega, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:18:29 horas del 11 de febrero de 2019.

***Redacta el juez Alvarado Valverde, y;***

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** En el caso concreto, la empresa **YARA INTERNATIONAL ASA**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“BIOTRYG”**, en clase 01 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Productos químicos para el uso en la*


*agricultura, industria, horticultura y silvicultura, acuicultura y ganadería; fertilizantes y abonos; fertilizantes y fertilizantes líquidos a base de algas, algas marinas, mineraloides o combinaciones de los mismo; compost; reguladores para el crecimiento de las plantas; preparaciones para el tratamiento de semillas y de semillas de granos; preparaciones para el tratamiento de suelos; preparaciones a base de algas, algas marinas, mineraloides o combinaciones de los mismos para el tratamiento de suelos; productos químicos para el recubrimiento de fertilizantes y semillas y semillas de granos; cal granulada; aditivos químicos; nitratos”.*

Mediante resolución dictada a las 09:18:29 horas del 11 de febrero de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud de inscripción de la marca pretendida, por derechos de terceros al encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio  , toda vez que esta causa confusión con el signo registrado y los productos en clase 03 internacional, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto la recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de febrero de 2019, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, expresando como agravios lo siguiente: Que el signo solicitado **“BIOTRYG”**, es un producto bioestimulante agrícola cuyo ingrediente activo es *Trichoderma harzlanum*, que al aplicarse a las plantas o sus raíces mejora la eficiencia del metabolismo, aumentando el rendimiento y calidad de los cultivos, el término **“BIOTRYG”** es la combinación del vocablo **“BIO”** representado por bioestimulantes y la palabra **“TRYGGR”** que refiere al efecto de la tecnología en las plantas (desencadena), comercializándose en el mercado los bioestimulantes con las marcas YaraVita BIOTRAC, Yaravita BioMARIS, actualmente la marca **“BIOTRYG”**, se gestiona su registro en otros países alrededor del mundo y en algunos se encuentra registrada. El signo solicitado fonéticamente es distinto, este posee un portafolio de productos bioestimulantes y no es en si el producto final que consumirá el

cliente, por lo que no habrá oportunidad que este como la marca inscrita coincidan en el mercado, gráficamente la palabra “BIO”, quiere decir vida y es de uso común, de carácter orientador si va unida a otros elementos que le otorgan distintividad y desde el punto de vista técnico las marcas en disputa tienen un contenido ideológico distinto que debe ser analizado y considerado individualmente; de ahí que las marcas pueden coexistir sin causar confusión en el mercado.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente: Se comprueba que

la marca de fábrica , se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 13 de julio de 2015, y vigente hasta el 13 de julio de 2025, bajo el registro número 244835, a nombre de la empresa **BIOTECH CR GRM S.A.**, en clase 01 protege y distingue: “*Abonos biológicos para el suelo*”. (folios 18 a 19)

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, este Tribunal admite para su valoración y dictado de la presente resolución, el certificado de marca de fábrica y comercio.

**QUINTO.** Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

---

**SEXTO. SOBRE EL FONDO.** De este modo, debemos referirnos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

*“Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”*

La finalidad que tiene la Ley de Marcas, es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2° es definido como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.*

Así que de este modo se puede indicar que todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es una de las manifestaciones del derecho de exclusiva que se confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos para establecer que el signo no desempeñaría su papel diferenciador, y en consecuencia no será posible darle protección registral.

Es entonces que la normativa marcaría y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente:

*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.*

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen *gráfico, fonético y/o ideológico*, así como el análisis de los productos y/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 éstos 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; y lo anterior puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo se debe realizar colocándose el calificador 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.

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

#### SIGNO SOLICITADO

**“BIOTRYG”**

CLASE 01

*“Productos químicos para el uso en la agricultura, industria, horticultura y silvicultura, acuicultura y ganadería; fertilizantes y abonos; fertilizantes y fertilizantes líquidos a base de algas, algas marinas, mineraloides o combinaciones de los mismo; compost; reguladores para el crecimiento de las plantas; preparaciones para el tratamiento de semillas y de semillas de granos; preparaciones para el tratamiento de suelos; preparaciones a base de algas, algas marinas, mineraloides o combinaciones de los mismos para el tratamiento de suelos; productos químicos para el recubrimiento de fertilizantes y semillas y semillas de granos; cal granulada; aditivos químicos; nitratos”.*

#### SIGNO INSCRITO



BIO-tri

CLASE 01

---

***“Abonos biológicos para el suelo”.***

Así, en el caso concreto, examinando en su conjunto los signos en pugna **“BIOTRYG”** y




, y tomando en cuenta los agravios expuestos por la empresa apelante, debe recordarse que aunque el signo inscrito contengan elementos gráficos como denominativos, es decir sea mixto, comúnmente –como en este caso- predominará el denominativo sobre el gráfico, pues esto es lo que el consumidor mantiene en su mente y recuerda de manera preponderante, por consiguiente se determina que, a nivel *gráfico*, el signo solicitado es denominativo, de grafía sencilla y letras color negro, la marca inscrita es mixta compuesta por el término **“BIO”**, con letras en color verde con una figura de tres hojas encima de la tetra “i”, y el vocablo **“tri”** de grafía sencilla con las letras en color negro, como se aprecia el signo solicitado **“BIOTRYG”**, se encuentra inmerso en la marca inscrita **“BIO-tri”**, a pesar de estar compuesto el signo solicitado de un solo vocablo, este elemento no es suficiente de otorgarle la distintividad para que el público los diferencie, y el consumidor los pueda recordar a la hora de adquirir los productos, aunado a ello la similitud de las marcas, la naturaleza misma de sus productos, hacen que la comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien el consumidor tendrá una idea imprecisa del signo en su conjunto, lo que podría ocasionar en el consumidor confusión y un riesgo de asociación empresarial de lograrse su registración.

Por otra parte, a nivel *fonético*, el empleo de los términos **“BIOTRYG”** y **“BIOTRI”**, en ambos signos, conlleva a que se genere una similitud fonética, pese a finalizar el signo solicitado con la letra **“G”**, esto no le agrega diferenciación a la hora de ejercer su pronunciación, la expresión sonora al escucharse, se percibe de manera idéntica, pudiendo el consumidor considerar que son de un mismo origen empresarial. Todos los anteriores



---

aspectos hacen que se imposibilite el registro de la marca solicitada, ya que de autorizarse la inscripción existe la posibilidad de crearle riesgo de confusión al público consumidor

Desde el punto de vista ideológico, el signo solicitado “**BIOTRYG**”, y la marca inscrita “**BIOTRI**”, remiten a un mismo razonamiento, puesto que los productos se ofrecen al público consumidor bajo la misma idea y giro comercial, siendo que los productos de la marca solicitada se encuentran inmersos en la lista de productos del signo inscrito y misma clase, generando en el consumidor que los asocie a un mismo origen empresarial. Por lo anterior considera este Tribunal que no solo le crea confusión al consumidor, sino también hay un riesgo de asociación empresarial al no poseer el signo solicitado la suficiente distintividad para poder diferenciarse en relación al signo inscrito  .

Por otra parte, existe relación de los productos que se pretenden proteger por la marca solicitada, ya que estos son de la misma naturaleza que los del signo inscrito, derivando de ello mismos canales de distribución, puntos de venta y consumidor medio.

La jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, refuerza la tesis expuesta al indicar:

*“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos.”*

En el presente asunto, las semejanzas entre los signos son mayores que las diferencias e incluso, éstas últimas pasan casi desapercibidas, y por ende no es factible la coexistencia de los signos contrapuestos. Al advertirse la existencia de similitudes gráfica, fonética e




ideológica entre los signos y analizados en forma global y conjunta, el signo pretendido “BIOTRYG”, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional, la diferencia en cuanto a ser bioestimulante o agroquímico que se pretende hacer valer, no es suficiente para evitar la confusión al tratarse de productos relacionados que comparten canales de distribución, situación que podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos le atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador, desnaturalizándose la función principal de una marca.

Por eso, la distintividad se convierte en un requisito indispensable en el signo marcario para su protección e inscripción, permitiéndole al consumidor elegir un determinado producto, de entre una gama de bienes o servicios de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. No advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas, quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial, y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo, que le otorga el registro o la inscripción de una marca, su derecho a la exclusividad (artículo 25 Ley de Marcas).

Es el numeral 25 que menciona el *Principio de Especialidad Marcaria*, y para este caso no es factible la convivencia de signos iguales o similares cuando los productos sean iguales o relacionados como los del proceso entablado, donde hay una misma clase y productos relacionados; al igual que la aplicación del artículo 24 inciso c) del Reglamento

correspondiente, que propone el cotejo que le da más relevancia a las similitudes que a las diferencias. Se concluye así que los signos son gráfica, fonética e ideológicamente equivalentes y fácilmente confundibles con productos altamente relacionados. De esta forma se detecta un riesgo de confusión para el consumidor que puede asociar la marca de fábrica

y comercio solicitada **“BIOTRYG”**, con la marca de fábrica y comercio inscrita  lo que implica la posibilidad de asociación y confusión para el consumidor quien podría ser engañado y frustrar su expectativa de calidad y seguridad.

Por otra parte, en cuanto al registro de la marca **“BIOTRYG”**, en otros países, debe recordarse a la apelante que este hecho no vincula ni obliga al Registro a otorgar otras similares que sean solicitadas por el mismo titular y tampoco inhibe a la Administración Registral de realizar la calificación correspondiente. Lo anterior es así, cuando no son demostrados otros aspectos de especial acatamiento por el derecho marcario como lo sería el demostrar la notoriedad o el uso anterior; lo cual no son situaciones que tengan que ser tomados en cuenta en este caso y por ello se resuelve mediante el simple cotejo frente a derechos de terceros, de acuerdo al artículo 8 de la Ley de Marcas. En este sentido, adviértase que el marco de calificación es diferente para cada solicitud y la ley obliga a la protección de los derechos del tercero y del consumidor en los casos que existan marcas inscritas que puedan conducir a una confusión o bien asociación.

Por último y en idéntico sentido con lo expuesto en el párrafo que precede, la existencia de marcas inscritas en otros países resulta irrelevante, toda vez que, debe recordarse que en el derecho marcario rige el principio de territorialidad, dado lo cual los registros otorgados en otras latitudes no pueden considerarse como antecedentes para valorar la registrabilidad en Costa Rica, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado respectivo, para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. De este modo, las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica

han de ser evaluadas según las leyes y políticas del Estado Costarricense, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas.

Por todo lo expuesto, considera este Tribunal que no existen motivos para resolver en sentido distinto al del Registro de la Propiedad Industrial, y al existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas y de permitirse la inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “**BIOTRYG**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente, es rechazar los agravios formulados por la recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:18:29 horas del 11 de febrero de 2019, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

**SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal, rechaza el recurso de apelación interpuesto por la empresa **YARA INTERNATIONAL ASA**, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma. Se rechaza la marca de fábrica y comercio solicitada “**BIOTRYG**”, en clase 01 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Productos químicos para el uso en la agricultura, industria, horticultura y silvicultura, acuicultura y ganadería; fertilizantes y abonos; fertilizantes y fertilizantes líquidos a base de algas, algas marinas, mineraloides o combinaciones de los mismo; compost; reguladores para el crecimiento de las plantas; preparaciones para el tratamiento de semillas y de semillas de granos; preparaciones para el tratamiento de suelos; preparaciones a base de algas, algas marinas, mineraloides o combinaciones de los mismos para el tratamiento de suelos; productos químicos para el recubrimiento de fertilizantes y semillas y semillas de granos; cal granulada; aditivos químicos; nitratos”*.

---

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación interpuesto por la licenciado Eduardo Zúñiga Brenes, en su condición de apoderado especial de la empresa **YARA INTERNATIONAL ASA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:18:29 horas del 11 de febrero de 2019, la que en este acto ***se confirma***. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BIOTRYG**”, en clase 01 de la nomenclatura internacional de Niza. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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. -**

***Norma Ureña Boza***

***Kattia Mora Cordero***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***

euv/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**