

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0648-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “EXTRAN”**

**YARA INTERNATIONAL ASA, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-9456)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

## **VOTO 0391-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas veintidós minutos del diecisiete de julio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado José Antonio Muñoz Fonseca, cédula de identidad 1-0433-0939, vecino de Santa Ana, en su condición de apoderado especial de la compañía **YARA INTERNATIONAL ASA**, organizada y existente bajo las leyes del Reino de Noruega, domiciliada en Drammensveien 131, 0277 Oslo, Noruega, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:53:59 horas del 1 de noviembre de 2019.

***Redacta el juez Villavicencio Cedeño.***

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La representación de la empresa **YARA INTERNATIONAL ASA**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 12 de octubre de 2019, la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**EXTRAN**”, 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 mismos, 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 en clase 1 internacional”.*

Mediante resolución dictada a las 13:53:59 horas de 01 de noviembre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial, denegó la inscripción de la marca pretendida **“EXTRAN”** por derechos de terceros, al encontrarse inscrita la marca de comercio **“ECTRAN”**, en clase 01 internacional para proteger: “fertilizantes y productos químicos para uso en agricultura”, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de noviembre de 2019, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, expresando como agravios lo siguiente:

1.- Alega el apelante que **EXTRAN** es un fertilizante Nitrogenado Nítrico y Amoniacal y que como se comercializan los productos en comparación con los de la inscrita, no van a generar confusión el consumidor, ya que **EXTRAN** es una categoría o línea de productos fertilizantes nitrogenados, pero cada producto tiene su propia marca, como es el caso de YaraBela **EXTRAN**.

---

2.- La marca se encuentra registrada y en uso en varios países alrededor del mundo.

3.-La marca registrada **ECTRAN** es un herbicida que debió protegerse en clase 5 y no en clase 1, la marca está siendo usada para productos distintos de los que fue registrada, causando un menoscabo a los terceros que si desean utilizar términos similares en la clase 1.

4.- Considera que, a nivel fonético, se genera una distinción entre las marcas, que ambas son de fantasía y que no existe posibilidad para que se confunda en el mercado ya que las diferencias son mayores que las semejanzas; por lo que las marcas pueden convivir en el mercado.

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

**UNICO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**ECTRAN**”, en clase 01 internacional para proteger: “fertilizantes y productos químicos para uso en agricultura”, desde el 28 de noviembre de 2005 y vigente hasta el 28 de noviembre de 2025, bajo el registro **154932**, a nombre de la empresa SERVICIO AGRÍCOLA CARTAGINES SOCIEDAD ANÓNIMA (folios 70 y 71 del expediente principal).

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

**CUARTO. ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA, CONTROL DE LEGALIDAD.** Conforme el expediente administrativo levantado al efecto se admite como prueba la certificación que consta en los folios 70 y 71 del expediente principal, referente al

---

único hecho probado de esta resolución.

Asimismo, previo al análisis de fondo del presente asunto, debe este Tribunal hacer notar que el Registro de Propiedad Industrial, según consta a folio 18 del expediente principal, notifica al apoderado especial de la empresa solicitante de la inscripción, prevención para que retire el edicto y lo publique en el Diario Oficial La Gaceta, seguidamente se realiza la publicación y presenta escrito de oposición el señor Robert Christian van der Putten Reyes, apoderado especial de DISAGRO DE GUATEMALA S.A. (ver folio 21). No obstante, mediante resolución de las 09:11:46 del 7 de agosto de 2019, el Registro de primera instancia, conforme al artículo 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, objeta la inscripción por la existencia de un registro inscrito. Comprueba este Tribunal que el Registro, previo a comunicar el auto para retiro del edicto, debió haber notificado la prevención del artículo 14 citado al solicitante, no obstante, al verificarse que no se causa indefensión al oponente, ya que se cumple lo que este pretendía, que es la no inscripción de la marca **EXTRAN**, se continua con el conocimiento del presente recurso.

Entonces, de acuerdo con lo indicado, 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.** Previo a resolver sobre el caso en concreto, 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) de 06 de enero de 2000 y 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, y en aplicación de lo dispuesto en el **artículo 8** de la Ley de Marcas, en donde se estipula

que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Siendo que tal prohibición se configura; dentro de otros, en los siguientes supuestos: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor **(inciso a)**. Y cuando dichos productos o servicios, aunque sean diferentes, sean susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad **(inciso b)**.

La finalidad de una marca es lograr que los productos o servicios que distingue puedan ser fácilmente individualizados en el mercado. Con ello se evita provocar alguna confusión, protegiendo así no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. Un signo no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita 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 la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando

---

entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

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, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Estudio que el operador jurídico debe realizar colocándose en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que estos despierten, 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 consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

De ello se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre los mismos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que 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.

En consecuencia, la normativa marcaría y concretamente, como se mencionó, 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.

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, se determina que ambos signos son denominativos y entre la marca inscrita **“ECTRAN”** y el signo propuesto **“EXTRAN”**, existe similitud gráfica, por cuanto únicamente los diferencia una letra, la **“X”** en la solicitada, en lugar de la letra **“C”** que tiene la inscrita.

Ambas se componen de 6 letras, 5 de las cuales son las mismas y se encuentran ubicadas en la misma posición, salvo lo mencionado con relación a la segunda letra de la palabra, la **“X”** en lugar de la **“C”**. Es importante señalar, que esta similitud produce que fonéticamente sean similares y al pronunciarse se escuchen muy parecido. Queda claro, que la marca de comercio solicitada contiene una evidente similitud gráfica y fonética que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión. En cuanto al cotejo ideológico no se realiza por ser ambos signos de fantasía.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.



Sin embargo, en el presente caso, los signos por las similitudes que presentan se pueden confundir entre sí y los productos que pretende proteger la marca solicitada, se encuentran en la clase 1 internacional, al igual que el signo inscrito y pretende proteger además de otros productos, los mismos que protege la marca inscrita. Nótese que el signo inscrito protege: fertilizantes y productos químicos para uso en agricultura y el signo solicitado incluye esos productos dentro del listado presentado en su solicitud.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, lo cual no ocurre en el presente caso como se mencionó. Los productos tienen la misma actividad mercantil, sea, dentro de la misma gama de productos comercializados, se venden dentro de los mismos canales de distribución y se podría generar en el consumidor confusión, pudiendo asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Situación que evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable.

En virtud del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo propuesto “**EXTRAN**” en clase 01 internacional, solicitado por la compañía **YARA INTERNATIONAL ASA**, generaría riesgo de confusión, así como asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito **ECTRAN** en clase 01 internacional, dada la identidad contenida en el signo solicitado y la relación existente de los productos que pretende proteger y comercializar respecto al inscrito, procediendo de esa manera su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En cuanto a los agravios esgrimidos por el representante de la empresa recurrente, referidos a que la marca **EXTRAN** comercializa un fertilizante Nitrogenado Nítrico y



---

Amoniacal, en comparación con los de la inscrita, no van a generar confusión al consumidor, debe rechazarse este agravio, ya que al proteger ambos signos productos en la clase 01 internacional y tener la similitud gráfica y fonética que ya se mencionó líneas arriba, no es procedente su coexistencia precisamente por la confusión que podría generarse en el consumidor.

En cuanto a lo señalado de que el signo solicitado se encuentra registrada y en uso en varios países alrededor del mundo, se rechaza este agravio y se le indica al apelante de que el hecho que se hayan inscrito la marca “**EXTRAN**” en diferentes partes del mundo, no obliga a la Autoridad Registral ni a este Tribunal a aceptar la solicitud que se analiza. Considera este Tribunal que con base en el principio de territorialidad las marcas se analizan de conformidad con la legislación marcaria nacional y además, cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral.

Tampoco es de recibo el argumento del recurrente de que la marca registrada **ECTRAN** es un herbicida que debió protegerse en clase 5 y no en clase 1 y que, según su criterio, la marca está siendo usada para productos distintos de los que fue registrada, causando un menoscabo a los terceros que si desean utilizar términos similares en la clase 1. En este punto debe indicársele al apelante, que la marca inscrita **ECTRAN**, fue inscrita conforme el procedimiento establecido en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, su reglamento y demás normativa aplicable, por lo que la argumentación que señala no es a través de esta vía que procede su objeción, por lo que este alegato debe ser rechazado.

Sobre su consideración en el sentido de que, a nivel fonético, se genera una distinción entre las marcas que no existe posibilidad para que se confunda en el mercado ya que las diferencias son mayores que las semejanzas; por lo que las marcas pueden convivir en el mercado. Este es un agravio que este Órgano Colegiado debe rechazar ya que como se analizó en esta resolución la similitud gráfica y fonética es muy importante dado que la única diferencia del signo solicitado con relación al inscrito es una letra de las 6 que componen su totalidad.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, citas legales, jurisprudencia, y doctrina este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, en su condición de apoderado especial de la empresa **YARA INTERNATIONAL ASA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:53:59 horas de 01 de noviembre de 2019, la que se confirma en todos sus extremos.

### ***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, 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 13:53:59 horas de 01 de noviembre de 2019, la que en este acto **se confirma**. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, 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-.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

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

**TNR: 00.72.33**