

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0205-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO



BIO ECO NATURAL S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-9714

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0276-2023


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y cinco minutos del dieciséis de junio de dos mil veintitrés.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Ada Mardely Vargas García, portadora de la cédula de identidad número 8-0145-0759, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **BIO ECO NATURAL S.A.**, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-526197, domiciliada en San Carlos, Los Chiles de Aguas Zarcas, 700 metros este de la entrada a Esquipulas, Alajuela, Costa Rica, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 06:41:50 horas del 10 de febrero de 2023.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 4 de noviembre de 2022, la

abogada Ada Mardely Vargas García, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir en **clase 1** internacional: productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para temprar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución dictada a las 06:41:50 horas del 10 de febrero de 2023, rechazó la marca pretendida , por derechos de terceros al presentar similitud fonética, e ideológica con el signo inscrito **TRICHO-PLUS**, así como riesgo de asociación en relación con los productos a proteger, además al contener el término ECO, trae a la mente del consumidor la idea que los productos poseen esa característica (ecológico), que no necesariamente la tienen; lo anterior de conformidad con el artículo 7 inciso j) y párrafo final y el numeral 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, No. 7978 (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa BIO ECO NATURAL S.A, apeló y expuso los siguientes agravios:

1. La indicación TRICHO-ECO, no brinda información acerca de los productos que pretende distinguir; además estos no son de consumo masivo, por el contrario son especializados dirigidos a un tipo de consumidor medio sean personas físicas o jurídicas dedicadas a la agricultura extensiva o de manera profesional, como por ejemplo: piñeras, meloneras, arroceras, etc.; que se

relacionan con un producto para acondicionar los suelos dedicados a producción agrícola; por ende se puede concluir que la marca pretendida es arbitraria o podría tratarse de un signo evocativo o sugestivo, que puede acceder a su registro.

2. Analizada la marca propuesta TRICHO-ECO, en su conjunto, no facilita referencia alguna para el consumidor, por lo cual no crea error y únicamente alude a ideas con el propósito de llamar la atención en el consumidor, lo cual no es contrario a la ley.
3. La marca pretendida se conforma por una frase sin un contenido específico, simplemente da una idea que no refiere directamente a un mensaje o característica en relación con los productos a proteger, lo que viene a eliminar el riesgo de confusión.
4. El término TRICHO-ECO, no es la expresión o modo en que se muestran los productos, por el contrario los vocablos TRICHO y ECO, causan en forma general distintividad con relación a sus productos, logrando con ello que el consumidor pueda distinguirlos de otros en el comercio, además el prefijo ECO, no debe considerarse aisladamente al realizar el correspondiente cotejo, este debe apreciarse en conjunto.
5. No lleva razón la autoridad registral al indicar que la marca solicitada es descriptiva, por cuanto los términos TRICHO y ECO, no hacen referencia, ni escriben o guardan relación con productos químicos.
6. La resolución recurrida presenta una serie de vicios graves en su fundamentación, lo cual ocasiona una nulidad y además produce una lesión


al debido proceso ya que tanto la debida motivación como fundamentación, es parte esencial de tal garantía en el ordenamiento jurídico.

Solicita se revoque o anule la resolución recurrida y se acepte la inscripción del signo solicitado.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra registrada la marca de fábrica **TRICHO-PLUS**, registro 292396, titular SOIL TECH C.R., S.A., inscrita el 20 de noviembre de 2020, vigente hasta el 20 de noviembre de 2030, protege en clase 1 internacional: un preparado biológico no incluido en otras clases (folio 5 del legajo digital de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

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 DEL ASUNTO. I. EN CUANTO AL RECHAZO DE LA MARCA POR RAZONES INTRÍNSECAS. Dentro de las causales de rechazo esgrimidas por la autoridad registral, se encuentra el inciso j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas, ya que consideró al signo solicitado  como engañoso, debido a que el consumidor podría creer que los productos a proteger cuentan con la característica de ser ecológicos, cualidad que no

necesariamente tienen. De ahí que, considera este Tribunal que no lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual al indicar que la marca es engañosa, en razón de que el término TRICHO, refiere a un fungicida biológico a base de esporas del hongo benéfico *Trichoderma harzianum*, el cual compete con los hongos causantes de las enfermedades radiculares en los cultivos a fin de desarrollarse primero en el sustrato y a su vez es parásito de los hongos fitopatógenos impidiendo el desarrollo de los hongos entre otros: *Fusarium oxysporum* en el cultivo de alcachofa y cebolla; *Phytophthora cinnamomi* y *Lasiodiplodia theobromae* en palto, según el enlace <https://serfi.pe/producto/tricho-d/#:~:text=Tricho%20D%C2%AE%20es%20un,el%20desarrollo%20de%20los%20hongos>; y biológico refiere a “1. adj. Perteneciente o relativo a la biología. 2. adj. Natural o que implica respeto al medio ambiente al evitar el uso de productos químicos.”, como lo indica el diccionario en línea de la Real Academia Española (2022). Recuperado el 25 de agosto de 2023, de <https://dle.rae.es/biol%C3%B3gico?m=form>; debido a esto el término biológico se encuentra estrechamente relacionado con el diminutivo ECO (ecología o medio ambiente), en consecuencia no se configura el engaño ni es de aplicación el párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas.

II. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, 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 la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que

adquieren en el mercado. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto el artículo citado indica:

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 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, 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.

[...]

No se debe olvidar que el fin de la marca es lograr su individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes, serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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 esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), c) d) y e) de su reglamento, que señalan el deber de calificar las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos contrapuestos y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. 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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

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

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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;

[...]

De conformidad con el cuadro legal expuesto, se procede en este acto al cotejo del signo pretendido con los inscritos, desde el contexto gráfico, fonético e ideológico, así como desde los productos que protegen ambos signos.

MARCA SOLICITADA




Clase 1: productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto,

materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para temprar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.

SIGNO INSCRITO

TRICHO-PLUS

Clase 1: un preparado biológico no incluido en otras clases.

De conformidad con la anterior comparación y valorando los agravios de la apelante, se denota que a nivel gráfico el signo solicitado es mixto , conformado por el término **TRICHO** en color negro y la palabra **ECO** de color gris, escritos en letra mayúscula con una tipografía especial, a su lado derecho se aprecia un cuadrado con sus vértices semicirculares, con su fondo negro y en su interior posee la figura de dos semillas blancas; por su parte, la marca inscrita **TRICHO-PLUS**, es denominativa, escrita con una grafía sencilla, en letras mayúsculas en color negro; si bien es cierto, la marca pretendida se acompaña de un diseño y del vocablo **ECO**, estos elementos vistos en su conjunto no le aportan la distintividad requerida para acceder a su registro y mucho menos la distingue de la registrada, ya que al estar conformada por el elemento preponderante **TRICHO** que es parte del signo inscrito, podría el consumidor confundirse al asociar los distintivos marcarios a un mismo origen empresarial.


En cuanto al cotejo fonético y tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, se concluye, que las marcas tienen un impacto auditivo idéntico alrededor del término preponderante **TRICHO**, por lo que de coexistir en el mercado el signo solicitado podría el consumidor incurrir en riesgo de confusión o asociación.

En el campo ideológico, las marcas evocan a un mismo concepto al guardar relación directa con un fungicida biológico a base de esporas del hongo benéfico *Trichoderma harzianum*, como bien se analizó líneas arriba; de ahí que, los distintivos marcarios evocan el mismo concepto en la mente del consumidor, en consecuencia puede generarse confusión entre los signos.

Realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad; con respecto al inciso e) del artículo 24 del reglamento citado que dispone “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”; por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y también, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

En el contexto de lo anterior, del listado de productos se observa que el signo solicitado **TRICHO-ECO** , pretende proteger productos en clase 1 productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para temprar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria; y la marca registrada protege en clase 1 un preparado biológico no incluido en otras clases.

Del anterior listado, se puede observar con claridad que los productos que pretende distinguir la marca solicitada se encuentran contenidos o relacionados con los productos de la marca registrada, debido a que su naturaleza está vinculada principalmente con productos químicos y sus composiciones, los cuales son utilizados en la industria, la ciencia y la agricultura.

Ahora bien, otro de los factores importantes a tomar en cuenta en la similitud de los productos son los canales de comercialización, al respecto el autor Fernández Novoa, señala que:

La identidad de los canales de comercialización será un indicio claro de la similitud de los productos comparados cuando estos se ofrecen al público en establecimientos autorizados en la venta de tales productos, o bien en una sección especializada de unos grandes almacenes o de un supermercado. (C. Fernández Novoa, C. Otero Lastres, J. M. y Botana Agra, M. (2009), *Manual de la Propiedad Industrial*. Madrid. Marcial Pons. p. 608)

En el caso particular concurre lo citado por el autor, ya que tanto los productos pretendidos como los protegidos se comercializan bajo los mismos canales de distribución, sea, tiendas especializadas en insumos químicos o agrícolas, razón

por la cual comparten canales de distribución, puestos de venta y un mismo tipo de consumidor, al punto que este puede pensar que los productos provienen del mismo origen empresarial, o bien creer que se trata de una misma familia de marcas, situación que impide la coexistencia pacífica de los signos a nivel registral y en el mercado.

Se evidencia que los signos gráfica, fonética e ideológicamente presentan identidad al conformarse por el elemento preponderante TRICHO, además la marca solicitada analizada en su conjunto no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que viene a impedir la coexistencia registral junto con el signo inscrito, sobre todo al considerar que el consumidor generalmente retiene en su mente las semejanzas por encima de las diferencias, y de permitirse la inscripción de la marca iría en contra del ordenamiento jurídico marcario, debido a la inminente probabilidad de que se dé un riesgo de confusión o asociación en el consumidor al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado con los identificados por la marca registrada, además se determina que existe riesgo de confusión o asociación empresarial, pues se puede pensar que los productos provienen del mismo origen empresarial o pertenecen a una misma familia de marcas.

En cuanto a lo alegado por la apelante que la indicación TRICHO-ECO, no brinda información acerca de los productos, ni induce a engaño, cabe indicar que tal situación fue abordada por esta autoridad en el acápite primero del punto quinto **“Sobre el fondo del asunto”** al desestimar el carácter engañoso de la marca propuesta.

Sobre el agravio de la recurrente, de la falta de fundamentación y consecuente nulidad de la resolución venida en alzada, considera este Tribunal que la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual es congruente, está debidamente

fundamentada y se encuentra emitida conforme a derecho, por lo que resulta improcedente la nulidad alegada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo anterior, considera el Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación, planteado por la abogada Ada Mardely Vargas García, apoderada especial de la empresa BIO ECO NATURAL S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Ada Mardely Vargas García, en su condición de apoderada especial de la empresa **BIO ECO NATURAL S.A.**, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 06:41:50 horas del 10 de febrero de 2023, la que en este acto **se confirma**. 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 dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 11:02 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 10:34 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 10:49 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 04/10/2023 09:52 AM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 11:08 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33