



RESOLUCIÓN DEFINITIVA  
EXPEDIENTE 2025-0374-TRA-PI  
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y  
COMERCIO “EM Integrado”  
BIONOVATION S.A., apelante  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2025-6349)  
MARCAS Y OTROS SIGNOS

## VOTO 0162-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del diecinueve de marzo del dos mil veintiséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Takatsuru Nishikawa, vecino de San José, con el número de identificación 13920008508, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **BIONOVATION S.A.**, con la cédula jurídica 3-101-426550, domiciliada en San José, Moravia, San Vicente, 600 metros este y 50 norte del Colegio de Ingenieros Agrónomos, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:54:42 horas del 18 de julio de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge




## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado el 18 de junio de 2025, el señor Takatsuru Nishikawa, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía **BIONOVATION S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“EM Integrado”** para proteger y distinguir en clase 5 internacional: microorganismos biológicos para eliminar plagas en plantaciones.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 14:54:42 horas del 18 de julio de 2025, resolvió denegar la solicitud de inscripción de la marca propuesta **“EM Integrado”** por derechos de terceros, al considerar que transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por cuanto determinó que



es similar a las marcas registradas  y **EM** y no pueden coexistir registralmente ya que generarían riesgo de confusión en los consumidores, así como de asociación empresarial.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **BIONOVATION S.A.**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. El signo solicitado **“EM INTEGRADO”**, en relación con las marcas registradas, presenta elementos adicionales y suficientes que le otorgan identidad y capacidad distintiva frente a terceros, al incluir el término "INTEGRADO", introduce una modificación conceptual, gráfica y fonética.



2. La marca "EM INTEGRADO" fue registrada anteriormente por su representada, la cual por un error administrativo no se renovó oportunamente. La marca desde su inscripción en el 2010 hasta la actualidad ha coexistido pacíficamente en el mercado con los signos registrados.


3. Indica que aporta carta de autorización de la empresa EM Research Organization, Inc., para que su representada pueda realizar el registro de la marca "EM INTEGRADO".

4. El análisis realizado por el Registro no tomó en cuenta el signo en conjunto ni el principio de especialidad. Aunque ambas marcas se relacionen con productos agrícolas, estos pertenecen a clases diferentes, lo que implica usos, presentaciones y destinatarios distintos.

5. Menciona que no se aplica el artículo 7 inciso k) de la Ley de marcas.

6. Solicita se revoque la resolución impugnada y se admita el registro de su marca, teniendo presente la coexistencia pacífica en el comercio, el uso previo, la distintividad del signo completo y la inexistencia real de riesgo de confusión.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:

1. La marca de fábrica , registro 118226, inscrita desde



el 24 de enero de 2000, vigente hasta el 24 de enero de 2030, titular: EM RESEARCH ORGANIZATION, INC., para proteger y distinguir en clase 1 internacional: Acondicionadores para suelos, preparaciones para regular el crecimiento de las plantas, acondicionadores para suelos que consiste en una preparación líquida hecha de microorganismos para mejorar y enriquecer el suelo para la agricultura. (visible a folio 3 y 4 del legajo de apelación)

2. La marca de fábrica y comercio "**EM**", registro: 118225, inscrita desde el 24 de enero de 2000, vigente hasta el 24 de enero de 2030, titular: EM RESEARCH ORGANIZATION, INC., para proteger y distinguir en clase 1 internacional: Acondicionadores para suelos, preparaciones para regular el crecimiento de las plantas, acondicionadores para suelos que consiste en una preparación líquida hecha de microorganismos para mejorar y enriquecer el suelo para la agricultura. (visible a folio 5 y 6 del legajo digital de apelación)

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Considera este Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser valorados para la resolución del presente proceso.

**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.** Corresponde a este



Tribunal avocarse al análisis de fondo del recurso de apelación interpuesto por la representación de la compañía **BIONOVATION S.A.**, a fin de determinar si la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico vigente, así como establecer si el signo solicitado **“EM Integrado”**, cumple con los requisitos para ser acreedor de protección registral conforme a la legislación marcaria aplicable.

Para tales efectos, resulta necesario examinar si el signo pretendido satisface las exigencias legales, conforme los principios que rigen el derecho marcario. En este contexto, procede traer a colación el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, Ley N°7978 (en adelante Ley de marcas), el cual define la marca de la siguiente forma:

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.

De conformidad con dicha disposición normativa, la protección registral únicamente puede recaer sobre signos que posean la capacidad de individualizar productos o servicios en el tráfico mercantil, lo cual constituye un presupuesto fundamental para el acceso al registro y para la tutela del interés público y de los derechos de terceros.

La doctrina reconoce la distintividad como la función esencial de las marcas, al señalar:



La distintividad es una función compleja de la marca, que comporta o articula dos aspectos u operaciones: una, la de identificar, es decir, reconocer la marca como perteneciente a cierto género, clase o especie de productos o servicios, pero a su vez reconoce que ella no es el género, ni lo representa ni lo designa, sino que es una singularidad dentro de la pluralidad; es individual, no general; es un ejemplar que pertenece a un grupo de productos. La otra operación es la de diferenciar, es decir, separar por sus características una marca de las otras marcas del mismo género, estableciendo una relación de alteridad entre ellas gracias a la aparición o percepción de sus características diferentes.

Así pues, la distintividad sólo puede ser reconocida partiendo de un fondo común que es el sector al cual se aplican las marcas, estableciendo de un lado una relación de diferenciación (la alteridad es la distancia entre las marcas existentes en el mismo sector competitivo) y de otro lado una relación de identificación (la identidad es la afinidad entre la marca y la categoría de los productos o servicios a los que se aplica) o sea, reconocer lo singular dentro de lo plural o general. Cabe destacar que esta relación de identidad presupone una alteridad preexistente, que impide que la marca se confunda o diluya con el producto o el género al cual se aplica.

La identidad y la alteridad pueden ser vistas como dos características o propiedades de la distintividad, y son susceptibles de ser reunidas y formuladas a nivel virtual en una categoría estructural que se denomina distintividad. (Arana Courrejolles, C. (2001). Distintividad Marcaria (parte 1). Revista de la Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Perú)



Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.

En el caso en concreto, el signo solicitado fue rechazado por causales extrínsecas, al considerarse que incurre en las siguientes prohibiciones:

**Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros.**

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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 distinga 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 distinga 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.

[...]

Para el presenta análisis, resulta necesario confrontar los signos marcarios en conflicto para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis, se recurre al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual establece las reglas que se deben seguir:

**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.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- 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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta con los signos inscritos.


## **MARCA SOLICITADA**

### **“EM Integrado”**

**Clase 5 internacional:** microrganismos biológicos para eliminar plagas en plantaciones.

## **MARCAS REGISTRADAS**



	EM
<p><b>Clase 1:</b> Acondicionadores para suelos, preparaciones para regular el crecimiento de las plantas, acondicionadores para suelos que consiste en una preparación líquida hecha de microorganismos para mejorar y enriquecer el suelo para la agricultura.</p>	<p><b>Clase 1:</b> Acondicionadores para suelos, preparaciones para regular el crecimiento de las plantas, acondicionadores para suelos que consiste en una preparación líquida hecha de microorganismos para mejorar y enriquecer el suelo para la agricultura.</p>

A nivel gráfico, la marca solicitada “EM Integrado”, incorpora completamente el elemento denominativo de los signos registrados



y “EM”, es decir, la marca registrada está contenida en su totalidad en el signo solicitado. El término adicional “Integrado” no le confiere a la marca propuesta la distintividad requerida para diferenciarse en el mercado, por cuanto el elemento preponderante recae en las letras “EM”, siendo precisamente este componente el que recordará el consumidor, por lo que existe un evidente riesgo de confusión.

En el plano fonético, los signos confrontados al ser pronunciados presentan una sonoridad altamente semejante al coincidir en el elemento central y sobresaliente “EM”. Tal semejanza fonética incrementa la posibilidad de confusión en el consumidor.



En el aspecto ideológico, los signos en conflicto no evocan algún concepto o significado.

Después de realizar el cotejo marcario correspondiente, se determina que entre los signos confrontados existe un alto grado de semejanza marcaria, por lo que resulta necesario proceder al análisis del principio de especialidad, particularmente relevante cuando, como en el presente caso, los signos presentan un grado significativo de similitud.

Respecto al principio de especialidad la doctrina ha señalado:

“...El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguido por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...” (Lobato Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**)

De esta forma, al analizar los productos que se busca proteger y distinguir, si bien se encuentran en diferentes clases de la nomenclatura internacional, es criterio de este órgano de alzada que se trata de productos relacionados, los cuales son de uso en la agricultura y cuidado de plantas o plantaciones, por lo que pueden compartir canales de distribución, comercialización y estar dirigidos al mismo tipo de consumidores. Por lo anterior, es que se determina que



se presenta conexión competitiva y complementariedad, lo cual refuerza la posibilidad de asociación indebida.

Ante la semejanza y relación existente entre los listados de productos que se pretenden proteger y distinguir, no es posible aplicar el principio de especialidad. En consecuencia, no debe otorgarse protección a signos similares que reproduzcan o imiten a marcas previamente registradas, ya que tal protección constituye un derecho derivado del registro marcario, como lo indica el artículo 25 de la Ley de marcas.

El apelante argumenta que el signo solicitado posee elementos adicionales que le confieren capacidad distintiva, lo cual no resulta correcto, tal y como se analizó el término “EM”, constituye el componente principal, coincidiendo plenamente con las marcas registradas. El término “Integrados” es de carácter complementario y descriptivo, por lo que no posee fuerza distintiva, ni elimina el riesgo de confusión o asociación empresarial.

En cuanto al hecho de que el signo haya estado registrado con anterioridad, ello por sí solo no genera derecho, la protección se mantiene únicamente mientras el registro se encuentre vigente. Por lo que, una vez vencido el plazo de protección sin que medie su renovación, los derechos exclusivos derivados de dicho registro se extinguen.

Con respecto a que los signos han coexistido desde el 2010, no es un hecho que haya sido acreditado en este proceso. Adicionalmente, la coexistencia alegada no puede prevalecer sobre derechos conferidos



a terceros que tienen debidamente registrados sus signos distintivos, los cuales gozan de protección.

Sobre la autorización aportada, debe indicarse que dicha autorización no es determinante en el análisis de registro, ya que el examen se fundamenta en la verificación de la inexistencia de prohibiciones legales, como es el caso la existencia de derechos a favor de terceros titulares de signos inscritos.

El recurrente señala que el registro no realizó un análisis en conjunto de la marca propuesta ni aplicó correctamente el principio de especialidad, apreciación que no comparte este Tribunal. La marca solicitada si fue analizada en forma global, pero dicho examen no impide identificar los elementos predominantes dentro de cada signo. En lo relativo a la aplicación del principio de especialidad, el hecho de que se encuentren en clases diferentes no elimina el riesgo de confusión, ya que debe valorarse no solo la clasificación, sino también la relación, complementariedad y conexión competitiva entre los productos.

En cuanto a la solicitud de aplicación del artículo 7 inciso k) de la Ley de marcas, lleva razón el Registro al determinar: "...el derecho de prelación sobre los signos siempre lo ostentó la empresa EM RESEARCH ORGANIZATION, INC. y no la aquí solicitante quien inscribió su marca diez años después de la inscripción de los signos propiedad de la empresa antes citada, por lo que los signos inscritos no se inscribieron en el período de gracia para renovación de la marca vencida propiedad de su representada..."



Conforme a los argumentos expuestos, este Tribunal concluye que ninguno de los agravios expuestos por el recurrente logra desvirtuar la similitud marcaria y el riesgo de confusión y asociación empresarial existente. En consecuencia, el signo pretendido no cumple con el requisito esencial de distintividad exigido por la Ley de marcas.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la compañía **BIONOVATION S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada.

#### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Takatsuru Nishikawa, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía **BIONOVATION S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:54:42 horas del 18 de julio de 2025, 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.**



**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Cristian Mena Chinchilla**

**Gilbert Bonilla Monge**

**Norma Ureña Boza**

gmq/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33