



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0363-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

INVERSIONES BENDAÑA ESPINOZA S.A. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-6253

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

Salut

VOTO 0451-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y un minutos del tres de noviembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Ana Laura Cubero Rodríguez, abogada, cédula de identidad 2-0700-0239, vecina de San José, San Pedro de Montes de Oca, Los Yoses, en su condición de apoderada especial de la compañía INVERSIONES BENDAÑA ESPINOZA S.A. DE C.V., organizada y existente bajo las leyes de Honduras, con domicilio en Honduras, San Pedro Sula Cortes, 200 metros al este del peaje, blvd del sur, sector Chamelecón, Honduras, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:24:58 horas del 19 de julio de 2023.

Redacta la jueza Priscilla Loretto Soto Arias.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 29 de junio de 2023, la licenciada Ana Laura Cubero Rodríguez, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderada especial de la compañía INVERSIONES BENDAÑA ESPINOZA S.A. DE C.V., solicitó

la inscripción de la marca de fábrica y comercio en clase 32 internacional, para proteger: jugos de frutas naturales.

El Registro de la Propiedad Intelectual por resolución de las 08:24:58 horas del 19 de julio de 2023, deniega la solicitud de la

marca de fábrica y comercio en clase 32 internacional, por considerar que incurre en una causal de inadmisibilidad por razones extrínsecas al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, debido a la existencia de la marca “SOY SALUT”, registro 247124, que protege productos estrechamente relacionados a los productos solicitados.

Mediante documento presentado el 28 de julio de 2023, la representante de la compañía INVERSIONES BENDAÑA ESPINOZA S.A. DE C.V., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, dentro del cual expuso los siguientes agravios:

1. Entre las marcas en conflicto existen elementos diferenciadores que permiten su coexistencia registral y comercial. Además, la resolución recurrida el registrador reconoce que visualmente los signos cotejados son diferentes en tipografía, colores y elementos figurativos, por ser el signo solicitado mixto y el inscrito denominativo, del cual concluye que no existen dichas



similitudes. Asimismo, del cuadro comparativo se desprende que existen diferencias en la forma en la que se representan y ofrecen al consumidor por lo que la similitud no causa confusión.

2. El signo *Salut*, es distintivo fonética, gráfica, visual, auditiva e ideológicamente, debido a que la marca SOY SALUT es denominativa, sin tipografía o diseño específico, mientras que la solicitada tiene elementos de diseño, tipográficos y colores diferenciadores que generan una gran diferenciación. Además, las marcas solamente comparten la palabra “Salut” por lo que tampoco se pronuncian igual pues la marca inscrita utiliza una mezcla de palabras donde SOY es la principal y SALUT un complemento, y tienen una baja coincidencia ideológica, pues solo hay una posible coincidencia parcial.
3. En cuanto a los productos, si bien ambas corresponden a la clase 32 internacional, los productos de su representada son “jugos de frutas naturales”, mientras que la marca SOY SALUT protege productos relativos a la leche y sucedáneos en clase 29 y 32; y esto hace que SOY SALUT sea sugestiva, pues la traducción de “SOY” es soya, que es sucedánea de la leche, y el público puede distinguir entre un producto que mayormente se vende en polvo y otro que viene en tetrabrik y se debe mantener refrigerado por tratarse de jugos naturales.
4. En el Registro de la Propiedad Intelectual existen como 7 signos registrados que están en el comercio y contienen la palabra SALUT, sin que eso cause confusión al consumidor ni fuera motivo para denegar su inscripción. Incluso existe el signo inscrito SOYA PAC que claramente genera un alto riesgo de confusión por asociación empresarial respecto a SOY SALUT, y sin embargo el Registro también permitió dicha coexistencia.



5. La marca denominativa “SOY SALUT” es una marca multiclase, mientras que la solicitada es una marca uniclase.

6. La solicitante tiene inscrita la marca  en Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá y Nicaragua. Su representada es una empresa posicionada en el mercado y su producto se ofrece a nivel regional, por lo que al estar posicionada en el mercado el consumidor no relacionará su producto y su origen empresarial con otros del mercado.

El Registro de la Propiedad Intelectual por resoluciones emitidas el 7 de agosto de 2023, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación.

SEGUNDO. 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 aparece inscrita a nombre de la compañía COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, la marca de fábrica y comercio SOY SALUT, registro 247124, que protege en clase 29: Bebidas lácteas predominando la leche, productos lácteos, leche, suero de leche, leche de soja (sucedáneo de la leche), leche de arroz (sucedáneo de la leche) y en clase 32: Leche de almendra (bebida sin alcohol), leche de coco (bebida sin alcohol); inscrita el 2 de octubre de 2015 y con vigencia al 2 de octubre de 2025. (Folios 15 y 16 del expediente principal)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza relevantes 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 otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) en su artículo 2º define la marca 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.

En este sentido, tal y como se desprende del citado numeral, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión con relación a 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. Lo anterior tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares.

Por lo anterior, 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 por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

A efectos de determinar la aptitud distintiva de una marca se debe aludir a los principios establecidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de la Ley de Marcas, que establecen reglas para determinar las aptitudes distintivas intrínsecas y extrínsecas que debe cumplir todo signo distintivo para su inscripción. De ahí que el artículo 8, incisos a) y b), de la Ley de rito prevé la inadmisibilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros:

Artículo 8º – 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, [...], 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.

La normativa jurídica expuesta es muy clara al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público



consumidor o a otros comerciantes, con relación a un signo de un tercero. El riesgo de confusión puede producirse cuando la similitud o semejanza entre los signos, se adiciona a la naturaleza similar o relacionada de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende. De ahí que, debe imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos sean similares y se soliciten para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Bajo esta perspectiva, para determinar una semejanza entre los signos el operador jurídico, a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario, que es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos, debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos y colocarse en el lugar de estos, atenerse a la impresión que despierten 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 dar énfasis a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Así las cosas, mediante el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, que es 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. En el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras, y se presenta cuando tienen una fonética similar, ya sea esa pronunciación correcta o no. Y en el cotejo ideológico, se busca evitar la confusión ideológica que se deriva del



idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, y surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Partiendo de lo anterior, se procede a realizar el cotejo de las marcas:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
	SOY SALUT
CLASE 32: Jugos de frutas naturales	CLASE 29: Bebidas lácteas predominando la leche, productos lácteos, leche, suero de leche, leche de soja (sucedáneo de la leche), leche de arroz (sucedáneo de la leche). CLASE 32: Leche de almendra (bebida sin alcohol), leche de coco (bebida sin alcohol).

A partir del cotejo de las marcas se determina que entre ellas existe similitud gráfica, fonética e ideológica, debido a la coincidencia que presentan ambos signos al contener el término “SALUT” que, contrario al argumento de la recurrente, es el elemento preponderante en la marca inscrita, y si bien es cierto la marca solicitada es mixta y contiene una tipografía y colores especiales, estos aspectos no le otorgan por sí mismos la distintividad requerida por la marca solicitada para distinguirse de la inscrita y ser registrable.



Ahora bien, visto lo anterior, es menester traer a colación la posibilidad de aplicación del principio de especialidad, que permite el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita o por inscribir, siempre que sea para clases distintas de productos o servicios, o incluso para productos o servicios que estén en la misma clase pero que no se relacionen o no se presten para crear confusión al público consumidor. En este sentido, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas establece en su inciso e) que “[...] 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 concordancia con el artículo 89 de la Ley de marcas, que dispone en lo de interés que “[...] Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. [...]” (Lo subrayado no es del original).

Entonces, en el caso bajo examen, la marca inscrita SOY SALUT, en clases 29 y 32, protege leche, bebidas y productos lácteos, así como sucedáneos de la leche, leche de almendra y de coco, mientras que la

marca  pretende proteger en clase 32 jugos de frutas naturales; de lo cual se logra colegir, de manera clara y precisa, que aún y cuando el productos a comercializar se encuentra dentro de la misma clase 32, este difiere de los que protege y comercializa la marca inscrita en razón de que protege productos relacionados con leche, mientras que la marca solicitada pretende la protección de bebidas a base de frutas, y aunque se expenden en los mismos lugares, estos no comparten los mismos anaqueles ni pasillos,



aunado a la circunstancia de que el consumidor no se verá inducido a error o confusión a la hora de adquirir los productos de una u otra empresa, por cuanto son perfectamente diferenciables, no existiendo bajo esta premisa motivo alguno para denegar su protección.

En cuanto a los agravios expuestos por el apelante, y conforme con lo analizado, se acoge el que hace referencia a los productos, y sostiene que a pesar de que ambas marcas protegen listados dentro la clase 32 internacional, los productos de su representada son jugos de frutas naturales, mientras que la marca **SOY SALUT** protege productos relativos a la leche y sucedáneos, tanto en clase 29 como 32.

No obstante, los demás agravios deben ser rechazadas, esto por cuanto es innegable el hecho de que existe similitud entre los signos. Con relación a los registros inscritos que incluyen el término **SALUT**, estos argumentos no son de recibo dado que el hecho de que existan registros inscritos por terceros que utilizan elementos semejantes al de la propuesta objeto de estudio, tampoco son base o dan mérito para su inscripción, ya que cada caso ingresado a la corriente registral es analizado y valorado por el operador jurídico de manera independiente, conforme a su propia naturaleza y fin. Asimismo, cabe destacar que en este expediente lo que se analiza es la procedencia o

no de la inscripción de la marca *Salut*, no de la marca **SOY SALUT**, por lo que tampoco es de recibo el argumento de que esta presenta confusión con **SOYA PAC**, pues como ya se indicó en su momento ambas fueron sometidas al correspondiente control de legalidad y analizadas conforme al contenido de los numerales 7 y 8 de Ley de marcas, en cuanto a su naturaleza y fin, y bajo el principio de independencia marcaria, aunado a que no guardan similitud alguna,



Asimismo, se rechaza el agravio referido a que la marca solicitada es uniclase mientras que la inscrita es multiclase, puesto que la circunstancia de que una marca proteja productos en una o más clases no es un punto que se encuentre contemplado dentro del marco de calificación que debe aplicar el registrador. De igual manera, es menester señalar a la solicitante que, de conformidad con el principio de territorialidad, el haber inscrito la marca en otros países no genera ningún tipo de vinculación a efectos de su inscripción en Costa Rica.

Finalmente, cabe acotar por parte de este Tribunal, que la presente solicitud marcaria recae en una connotación débil y al respecto la doctrina ha considerado:

...se reputan marcas débiles las que se asocian mentalmente con el producto a distinguir o con los caracteres del mismo, por tratarse de signos evocativos o que se componen de expresiones descriptivas, genéricas, o de uso común. Estos signos son contrarios a los signos arbitrarios, que carecen de adherencia conceptual al producto a distinguir. La suerte que corren los signos débiles es la de soportar las consecuencias de la carencia de distintividad inherente, motivo por el cual, deberán coexistir con signos posteriores que presenten leves diferencias. Así, la debilidad de la marca no excluye su validez, pero su tutela se ciñe dentro de su limitada novedad y escasa capacidad distintiva. La menor protección de las marcas débiles opera como una suerte de sanción a la escasa originalidad del signo, considerándose consecuentemente menor la probabilidad de confusión. Chijane, Diego. (2007). Derecho de Marcas. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 403- 404)



De ahí que, conforme se desprende el derecho de protección que se le concede no es exclusivo de manera que el eventual titular de ese derecho deberá compartir con otros competidores el uso de elementos semejantes en futuras propuestas marcarias, como de otras que pueden ya ostentar protección registral.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, estima procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por Ana Laura Cubero Rodríguez, en su condición de apoderada especial de la compañía INVERSIONES BENDAÑA ESPINOZA S.A. DE C.V., en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca para que se continue con el trámite de inscripción correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Ana Laura Cubero Rodríguez, en su condición de apoderada especial de la compañía INVERSIONES BENDAÑA ESPINOZA S.A. DE C.V. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:24:58 horas del 19 de julio de 2023, la que en este acto **SE REVOCA** para que se continue con el trámite de inscripción correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. 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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 11/03/2024 01:19 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 12/03/2024 09:06 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 11/03/2024 03:26 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 08/03/2024 04:18 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 11/03/2024 02:04 PM

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros
TNR: OO.41.26

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: Marca registrada o usada por tercero
TG: Marcas inadmisibles
TNR: OO.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros
TNR: OO.41.36