



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0494-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION 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



VOTO 0316-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y siete minutos del diez de julio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Ana Laura Cubero Rodríguez, cédula de identidad 2-0700-0239, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **INVERSIONES BENDAÑA ESPINOZA S.A. DE C.V.**, constituida y existente bajo las leyes de Honduras, domiciliada en 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 12:31:17 horas del 15 de octubre de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 29 de junio de 2023,



la abogada Ana Laura Cubero Rodríguez, en su condición de apoderada especial de la empresa INVERSIONES BENDAÑA ESPINOZA S.A. DE C.V., solicitó la inscripción de la marca de fábrica

y comercio , para proteger jugos de frutas naturales, en clase 32 internacional.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 8:24:58 del 19 de julio de 2023, denegó la solicitud presentada por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), resolución que este Tribunal mediante el Voto 0451-2023 de las 10:41 horas del 3 de noviembre de dos mil veintitrés, revoca para que continúe con el trámite de inscripción correspondiente.

Publicados los avisos de ley que anuncian la solicitud de inscripción de la marca citada, dentro del plazo conferido, la abogada Giselle Reuben, portadora de la cédula de identidad 1-1055-0703, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-173639, domiciliada en San José, San José, Distrito Tercero Hospital, Barrio Cuba, de la Iglesia Medalla Milagrosa 50 metros al oeste, se opuso alegando lo siguiente:

1. Su representa es titular de las marcas de fábrica y comercio **SALUT**, registro **323159**, protege en clase 29: aceites y grasas comestibles; margarina; manteca y mantequilla; grasas vegetales; caldos, concentrados para sopas; sopas y preparaciones para hacer sopas; jaleas y mermeladas; productos lácteos y leches; **SALUT**, registro



281603, para proteger en clase 29: carne, carne ahumada, carne asada, carne fresca, pescado, atún, mariscos, carne de aves y carne de caza; carne de pollo; extractos de carne; frutas, fruta confitada, frutas congelas, en conserva, puré de frutas, verduras, verduras congelas y en conserva, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, mermeladas, compotas; guacamole, huevos de ave de corral, huevos de pescado preparados, hongos en conserva, leche, leche de arroz, leche de coco, leche de soya, y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, encurtidos, margarina, manteca y mantequilla, conservas, caldos, concentrados para sopas, sopas, preparaciones para hacer sopas; **SALUT**, registro **244351**, protege en clase 29: carne, pescado, carne de aves y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos, lácteos; aceites y grasas comestibles, encurtidos, margarina, manteca y mantequilla, conservas, caldos, concentrados para sopas, sopas, preparaciones para hacer sopas; y la marca de comercio **SALUT**, registro **178578**, para proteger en clase 29: carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbre en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites, grasas comestibles y margarinas.

2. Se presenta identidad entre la marca pretendida y las registradas, por cuanto del análisis gráfico se determina que están conformadas por el mismo término **SALUT**; a nivel fonético de igual forma la pronunciación de los signos es el mismo e ideológicamente refieren a un mismo significado; en consecuencia, por la alta similitud que presentan las marcas, se debe rechazar la inscripción solicitada, de




igual forma, entre los distintivos marcarios se presenta una relación de productos, ya que van dirigidos al mismo sector (alimenticio), el signo propuesto pretende proteger jugos de frutas naturales y las marcas inscritas protegen frutas, frutas confitada, frutas congelas, en conserva, pures de frutas, verduras, verduras congelas y en conserva, hortalizas y legumbres en conserva, congelas, secas y cocidas; y otros productos del mismo sector alimenticio; de ahí que, se presente una relación directa en los productos, canales de distribución y comercialización, lo cual provoca riesgo de confusión o asociación empresarial y un perjuicio a su representada.

Una vez notificado el traslado de la oposición, la solicitante contestó

que la marca pretendida , es mixta y los distintivos marcarios registrados son denominativos, por lo cual visualmente los signos son distintos en su tipografía, colores y elementos figurativos, además es de aplicación el principio de especialidad.

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizados los análisis correspondientes, mediante resolución dictada a las 12:31:17 horas del 15 de octubre de 2024, declaró con lugar la oposición interpuesta en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

, en clase 32, la cual denegó, por que incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas.



Inconforme con lo resuelto la abogada Ana Laura Cubero Rodríguez, en representación de la empresa INVERSIONES BENDAÑA ESPINOZA S.A. DE C.V., apeló y expuso como agravios los siguiente:

1. No lleva razón la examinadora al manifestar que los productos a proteger jugos de frutas naturales, están totalmente asociados con los productos de las marcas registradas para frutas y verduras, además no comparten lo señalado en el considerando sexto de la resolución recurrida al indicar que "... es normal que las empresas que expenden este tipo de productos frescos también ofrezcan jugos, siendo que se pueden encontrar en las mismas áreas de los establecimientos comerciales, comparten canales de comercialización y distribución y público consumidor."; en consecuencia, la registradora realizó un análisis en el cual separó e individualizó los productos de la compañía oponente, para que de algún modo se comparen con los productos de su representada, por cuanto los productos protegidos comprenden una mayor cantidad, los cuales no son únicamente frutas y se deja de lado la totalidad de los productos solicitados.

Además, el giro comercial de la compañía oponente es sencillo de determinar en su página de internet, esta se dedica a la venta de grasas, aceites industriales, mantequillas y productos para uso alimenticio industrial; de ahí que, no se puede alegar que se dedica al comercio de frutas como verduras y en especial a jugos naturales. En consecuencia, permitir un análisis tan amplio de las clasificaciones, ocasiona que el nomenclátor internacional de Niza no tenga razón de ser, y sin dejar de lado la aplicación del principio de especialidad a nivel marcario.



2. La marca pretendida *Salut*, es mixta, protege en clase 32 jugos de frutas naturales; los signos de la compañía oponente son denominativos y protegen en clase 29 Aceites y grasas comestibles; margarina; manteca y mantequilla; grasas vegetales; caldos, concentrados para sopas; sopas y preparaciones para hacer sopas; jaleas y mermeladas; productos lácteos y leches. Carne, carne ahumada, carne asada, carne fresca, pescado, atún, mariscos, carne de aves y carne de caza; carne de pollo; extractos de carne; frutas, fruta confitada, frutas congelas, en conserva, puré de frutas, verduras, verduras congelas y en conserva, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, mermeladas, compotas; guacamole, huevos de ave de corral, huevos de pescado preparados, hongos en conserva, leche, leche de arroz, leche de coco, leche de soya, y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, encurtidos, margarina, manteca y mantequilla, conservas, caldos, concentrados para sopas, sopas, preparaciones para hacer sopas. Carne, pescado, carne de aves y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos, lácteos; aceites y grasas comestibles, encurtidos, margarina, manteca y mantequilla, conservas, caldos, concentrados para sopas, sopas, preparaciones para hacer sopas. Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbre, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites, grasas comestibles y margarinas.

De ahí que, no comparten lo manifestado por la apoderada de la compañía oponente GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A.,



cuando asevera que se presentan suficientes similitudes a nivel gráfico y fonético, que pueden ocasionar un riesgo de confusión al consumidor al existir las marcas inscritas **SALUT**, en clase 29 internacional, además es importante mencionar que el análisis del signo se debe realizar en su conjunto y no por partes, pues el propósito es descartar posibles semejanzas; y al ser la marca pretendida mixta, presenta una serie de elementos que la distinguen de las inscritas, como son su tipografía, colores y elementos figurativos, los cuales en conjunto le agregan la distintividad necesaria para su coexistencia registral y comercial con los signos denominativos registrados.

3. Con respecto al principio de especialidad, es de aplicación al caso bajo análisis, debido a que los productos solicitados refieren específicamente a jugos de frutas naturales, en clase 32 y los protegidos por las marcas inscritas se clasifican en la clase bajo 29 que refieren a aceites y grasas comestibles; margarina; manteca y mantequilla; grasas vegetales; caldos, concentrados para sopas; sopas y preparaciones para hacer sopas; jaleas y mermeladas; productos lácteos y leches, así como carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbre, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites, grasas comestibles y margarinas. En consecuencia, no es de aplicación al caso en estudio la prohibición establecida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas.

4. En cuanto a la presunta relación de productos alegada por la representación de la compañía oponente, esta no se comparte, ya que la clase 29 de los signos inscritos protege frutas, fruta confitada, frutas congeladas, en conserva, puré de frutas, verduras, verduras



congelas y en conserva, hortalizas y legumbres en conserva, y según lo establecido en la clasificación internacional de Niza, la clase 29 protege productos alimenticios de origen animal, así como las hortalizas y otros productos comestibles hortícolas preparados para el consumo o la conservación; y la clase 32 solicitada por su representada protege bebidas no alcohólicas, por lo cual, ampliar una protección que se encuentra definida a un producto y que puede o no generar un nuevo producto, no tiene ningún sentido, pues para eso fue establecida la clasificación de Niza. De ahí que, el análisis es amplio, incorrecto y completamente incongruente con relación al principio de especialidad.

El consumidor claramente tiene conocimiento del giro comercial de la compañía GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A., que no se sustenta en la venta de bebidas y mucho menos de frutas o bebidas a base de frutas, como se pretende hacer creer; por el contrario, se dedica a productos industriales como mantequillas, mantecas, margarinas, aceites vegetales y café, lo cual se consta en el enlace <https://gruponumar.com/>.

Además, en el sitio de internet del Grupo Numar, se logra examinar los productos y marcas que comercializa; sin embargo, las marcas en conflicto **SALUT**, no se logran ubicar como tampoco se mencionan en su sitio de internet, lo que llama la atención por ser registros recientes y que básicamente no se hallan en la web, y por ende en el comercio; mientras que su representada comercializa jugos naturales de frutas, en distintos países y especialmente en su sede localizada en Honduras, según se constata en su sitio web, y que también proyecta



el tipo de producto como su imagen para el consumidor, según se desprende del enlace <https://getSALUT.com/>.

Con respecto al criterio dado por la oponente acerca de la similitud en los productos y que por tal motivo utilizan los mismos canales de distribución y comercialización; su decir es incorrecto, si bien los productos se pueden ubicar en supermercados, no se limitan a ese lugar, ya que los jugos naturales pueden comercializarse en restaurantes, fruterías, lugares donde se comercialicen jugos naturales o cold press, sodas, etc.; en consecuencia, el canal de distribución del producto de su representada es mucho más amplio que el de la oponente, como tampoco se colocan en los mismos anaqueles o pasillos.

Por lo antes indicado, se desprende que los distintivos marcarios bajo análisis no protegen productos semejantes, debido a que la marca **SALUT**, únicamente busca proteger y ofrecer al consumidor aceites y grasas comestibles, margarina, manteca, caldo para sopas, carne, pescado, huevos, leche, productos lácteos, hortalizas, frutas y verduras, confituras, y en general lo protegido por la clase 29; por el contrario, el producto de su representada son jugos de fruta natural protegidos por la clase 32; por lo tanto, no cabe duda que se trata de productos totalmente diferentes y no existe motivo por el cual se cause confusión al consumidor.

5. En la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, existen alrededor de siete signos inscritos que se encuentran en el comercio y contienen el término **SALUT**, sin que ese motivo cause confusión al consumidor o sea motivo para rechazar la inscripción solicitada e



inclusive coexiste el signo inscrito **SOYA PAC**, que visiblemente genera un gran riesgo de confusión por asociación empresarial respecto a la marca **SOY SALUT**, no obstante, la autoridad registral permitió su coexistencia.

6. Con respecto a la prueba aportada a folios 124 y 125 del expediente principal, que no fue admitida por la autoridad registral, al no cumplir con los requisitos establecidos en la ley; no obstante, tomando en consideración lo establecido en la Ley General de la Administración Pública, como los Lineamientos de la Dirección General de Notariado, desde su concepción al ser el derecho marcario internacional y existir una enlace entre las distintas entidades registrales e incluso tratados y convenios internacionales, considera que expeditamente se puede comprobar que los certificados aportados son válidos, legales y oficiales e inclusive en la actualidad muchos países no emiten certificados físicos, únicamente digitales por medio de un código QR que determinan su validez.

Como sustento de sus alegatos, adiciona jurisprudencia emanada por este Tribunal mediante los votos 0451-2023 dictado a las diez horas con cuarenta y un minutos del tres de noviembre de dos mil veintitrés, y 195-2006 emitido a las diez horas del diez de julio de dos mil seis, además de la Resolución número 77-2006 dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, a las 9:30 minutos del día 16 de marzo del año 2006; y la Sentencia número 95-2003 emitida a las 11:00 horas del 28 de marzo del año 2003 por la sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo.



Finalmente, solicita se declare sin lugar la resolución que acoge la oposición, para que se continúe con la inscripción de la solicitud presentada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos con tal carácter, de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos a nombre de GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR, S.A., los siguientes distintivos marcarios:

1. Marca de comercio **SALUT**, registro 178578, inscrita desde el 11 de agosto de 2008, vigente hasta el 11 de agosto de 2028, protege en clase 29: carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbre, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites, grasas comestibles y margarinas (folios 136 y 137 del expediente principal).
2. Marca de fábrica y comercio **SALUT**, registro 244351, inscrita desde el 18 de junio de 2015, vigente hasta el 18 de junio de 2025, protege en clase 29 carne, pescado, carne de aves y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos, lácteos; aceites y grasas comestibles, encurtidos, margarina, manteca y mantequilla, conservas, caldos, concentrados para sopas, sopas, preparaciones para hacer sopas (folios 138 y 139 del expediente principal).



3. Marca de fábrica y comercio **SALUT**, registro 281603, inscrita desde el 5 de agosto de 2019, vigente hasta el 5 de agosto de 2029, protege en clase 29 carne, carne ahumada, carne asada, carne fresca, pescado, atún, mariscos, carne de aves y carne de caza; carne de pollo; extractos de carne; frutas, fruta confitada, frutas congelas, en conserva, puré de frutas, verduras, verduras congelas y en conserva, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, mermeladas, compotas; guacamole, huevos de ave de corral, huevos de pescado preparados, hongos en conserva, leche, leche de arroz, leche de coco, leche de soya, y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, encurtidos, margarina, manteca y mantequilla, conservas, caldos, concentrados para sopas, sopas, preparaciones para hacer sopas (folios 140 y 141 del expediente principal).

4. Marca de fábrica y comercio **SALUT**, registro 323159, inscrita desde el 11 de abril de 2024, vigente hasta el 11 de abril de 2034, protege en clase 29 aceites y grasas comestibles; margarina; manteca y mantequilla; grasas vegetales; caldos, concentrados para sopas; sopas y preparaciones para hacer sopas; jaleas y mermeladas; productos lácteos y leches (folios 142 y 143 del expediente principal).

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

CUARTO. SOBRE EL 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. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir, en tal sentido el artículo 8 de la Ley de marcas establece:

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 distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a



determinar la posible coexistencia de los signos; a estos efectos, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica; se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro; quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa y deberá enfatizar las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, es de aplicación el artículo 24 incisos a), c), d) y e) del Reglamento a la Ley de marcas, que refiere a las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, con el fin de examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión o 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;

[...]

Debido a lo anterior, este Tribunal considera pertinente no incluir dentro del cotejo de los signos, la marca de fábrica y comercio **SALUT**, registro **323159**, por cuanto los productos que protege no guardan relación con los pretendidos por la marca solicitada, por ende, no generan confusión entre ellos.

Por consiguiente, es necesario cotejar la marca propuesta con las inscritas:



 Marca solicitada Clase 32	SALUT Marcas registradas Clase 29		
	178578	244351	281603
	Jugos de frutas naturales.	Carne, pescado, aves y caza, <u>extractos</u> de carne, <u>frutas</u> y legumbre, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites, grasas comestibles y margarinas.	Carne, pescado, carne de aves y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, encurtidos, margarina, manteca y mantequilla, conservas, caldos, concentrados para sopas, sopas, preparaciones para hacer sopas.
			Carne, carne ahumada, carne asada, carne fresca, pescado, atún, mariscos, carne de aves y carne de caza; carne de pollo; extractos de carne; frutas, fruta confitada, frutas congelas, en conserva, puré de frutas, verduras, verduras congelas y en conserva, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, mermeladas, compotas; guacamole, huevos de ave de corral, huevos de pescado preparados, hongos en conserva, leche, leche de arroz, leche de coco, leche de soya, y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, encurtidos, margarina, manteca y mantequilla.



De conformidad con la anterior comparación y valorando los agravios de la apelación, desde el punto de vista gráfico la marca solicitada es mixta, formada por la palabra **Salut**, escrita con una grafía especial, en letra manuscrita color gris, además en su letra final “t”, presenta un diseño que asemeja dos salpicaduras en color verde y anaranjado; por otra parte, los distintivos marcarios registrados son denominativos, compuestos por el término **SALUT**, escrito con una grafía sencilla, en letras mayúsculas color negro; a pesar de que el signo pretendido se conforma por una tipografía, colores y un diseño distinto, es idéntico a las marcas inscritas al coincidir en el elemento denominativo **SALUT**; de ahí que, el consumidor fija su atención en ese término, lo que puede generar riesgo de confusión o asociación empresarial; y precisamente esto es lo que el ordenamiento jurídico marcario trata de evitar, al no permitir que signos idénticos o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

La situación aludida, conlleva que a nivel fonético al momento de pronunciar los signos, su vocalización es idéntica al oído del consumidor, y con ello se reafirma la inexistencia de un riesgo de confusión o asociación.

A nivel ideológico el término **SALUT**, no posee un significado definido en el diccionario en línea de la Real Academia Española (Real Academia Española (2024), de <https://dle.rae.es/salut?m=form>, por la cual se prescinde de este análisis.

Por lo anterior, no puede este Tribunal dejar de considerar el inminente riesgo de confusión o asociación empresarial que podría



darse, debido a que los distintivos marcarios son completamente confundibles dada su identidad gráfica y fonética, en torno a la palabra **SALUT**.

Realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis de los productos que protegen desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del reglamento citado 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.

Las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como también 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.

Por consiguiente, visto el listado de productos que pretende proteger el signo solicitado en clase 32 versus los productos en clase 29 que protegen y distinguen las marcas registradas, se colige que son de igual naturaleza mercantil (productos alimenticios), por ende, pertenecen a un mismo sector, utilizan los mismos canales de



distribución y comercialización, por lo cual dadas las semejanzas que presentan las marcas, el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión o asociación empresarial, y esto es precisamente lo que persigue evitar el ordenamiento jurídico. Nótese que los productos pretendidos son jugos de frutas naturales, mientras que los inscritos incluyen frutas, fruta confitada, congeladas y en conserva, lo cual para este Tribunal genera una relación entre los productos, aunque se encuentren en clases distintas.

Con respecto a lo indicado por la apelante en cuanto a la distintividad que presenta el signo solicitado con relación a las marcas registradas, y el análisis llevado a cabo por la examinadora en la resolución recurrida, considera este Tribunal que dichos argumentos no son de recibo, por cuanto tanto la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser acogida la oposición, lo que se reafirma con el análisis detallado líneas arriba, en el cual se desprende que el signo propuesto no cuenta con elementos diferenciadores en el campo gráfico y fonético, que le concedan la distintividad suficientemente para poder distinguirse y coexistir con los distintivos marcarios inscritos, consecuencia de ello, el consumidor podrá verse confundido o relacionar los productos a un mismo origen empresarial.

En cuanto a la aplicación del principio de especialidad alegado por la apelante, considera este Tribunal de importancia señalar a la recurrente, que por aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios o para la misma clase, pero para productos o servicios que no se relacionen o



no se presten a crear confusión al público consumidor, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto de acuerdo con el análisis realizado líneas atrás, razón por la cual dicho argumento no es de recibo.

Con relación, a la existencia de marcas inscritas en el Registro que contienen la palabra **SALUT**; al respecto, cabe indicar por este órgano de alzada, que efectivamente todo signo que ingresa a la corriente registral debe ser analizado de manera individual, pormenorizado y conforme a su propia naturaleza y fin, por consiguiente, superar el proceso de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas; por lo que, si existen marcas inscritas que contienen tal aditamento es porque en su momento superaron el proceso de calificación registral; de ahí que, su argumentación en dicho sentido no es atendible.

En lo referente a la jurisprudencia mencionada por la apelante en apoyo a su tesis, es importante indicar que si bien refuerzan aspectos de orden doctrinario, estos no pueden ser utilizados como parámetros para determinar la inscripción o en su defecto el rechazo de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Intelectual, dado que cada caso se analiza de acuerdo con el marco de calificación aplicable y con sus propias características, además los votos previamente emitidos pueden servir de guía más no constriñen a este órgano de alzada a tomar decisiones en uno u otro sentido.

Conforme lo expuesto, estima este Tribunal que los restantes agravios indicados por la representante de la empresa solicitante no pueden ser acogidos, toda vez que la marca solicitada guarda similitud gráfica



y fonética con las inscritas y protegen productos similares y relacionados, lo que le resta distintividad conforme las reglas establecidas por la Ley de Marcas y su Reglamento.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Ana Laura Cubero Rodríguez, apoderada especial de la empresa INVERSIONES BENDAÑA ESPINOZA S.A. DE C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:31:17 horas del 15 de octubre de 2024, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Ana Laura Cubero Rodríguez, en su condición de apoderada especial de la empresa INVERSIONES BENDAÑA ESPINOZA S.A. DE C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:31:17 horas del 15 de octubre de 2024, 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

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO



TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33