



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0098-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “BANEK”

GRUPO LOS HÉROES S.A. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-9341

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0399-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta y seis minutos del cuatro de setiembre de dos mil veinticinco.

Recurso de apelación interpuesto por la señora Daniela Quesada Cordero, portadora de la cédula de identidad 1-1324-0679, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa GRUPO LOS HÉROES S.A. DE C.V., sociedad organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, domiciliada en San Salvador, Municipio de San Salvador Centro, Departamento de San Salvador, El Salvador, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:51:13 horas del 20 de enero de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 6 de setiembre de



2024, la abogada Daniela Quesada Cordero, en su condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **BANEK**, para proteger y distinguir tabletas masticables de uso veterinario para el tratamiento de infestaciones por garrapatas, pulgas y ácaros, en clase 5 internacional.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante una resolución dictada a las 16:51:13 horas del 20 de enero de 2025, que consta a folio 44, denegó la solicitud de inscripción de la marca solicitada, al determinar la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante interpuso, según se desprende del escrito que consta a folio 94; recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final y expresó como agravios lo siguiente:

1. El distintivo marcario es creación de su titular y corresponde a un término de fantasía que no violenta la legislación marcaria, debido a que cumple con los preceptos para acceder a su inscripción.

2. Antes de iniciar con el trámite de inscripción del signo pretendido, se verificó la búsqueda de antecedentes marcarios emitidos por el Registro de la Propiedad Intelectual, para descartar cualquier posible semejanza con algún signo; sin embargo, en esa búsqueda no fue incluido como antecedente la marca **BANK** por la cual su solicitud fue prevenida y que debió reflejarse en el reporte oficial emitido directamente por la autoridad registral, asimismo, con el propósito de



evidenciar lo indicado se aportó el estudio realizado.

3. De la comparación de las marcas **BANK** y **BANEK**, se determina que su escritura es distinta, además fonéticamente su pronunciación es disímil y visualmente por sus terminaciones se perciben de forma distinta, de ahí que el consumidor pueda reconocerlas y no exista la posibilidad que se confunda.

4. Respecto a los productos solicitados, tipo de consumidor y comercialización, se determina que estos son de uso veterinario, exclusivamente tabletas masticables para el tratamiento de infestaciones de garrapatas, pulgas y ácaros en animales, los cuales van orientados a un mercado especializado, enfocado a la salud de mascotas u otros animales, siendo el público objetivo veterinarios, dueños de mascotas y profesionales en la industria del cuidado animal; por otra parte, los productos inscritos refieren a pesticidas, herbicidas, insecticidas y fungicidas, dirigidos principalmente al campo de la agricultura como es el control de plagas en cultivos y entornos más amplios, siendo el consumidor meta de estos productos completamente distinto, ya que van dirigidos a agricultores, profesionales de control de plagas y consumidores interesados en el mantenimiento de áreas verdes o agrícolas.

5. En cuanto a la naturaleza de los productos, los solicitados son tabletas de uso veterinario de aplicación oral, por el contrario los protegidos se presentan en formatos distintos como líquidos, aerosoles o polvos, y su aplicación se da en ambientes o superficies, además su regulación es diferente a los productos veterinarios, por lo cual se comercializan en puntos de venta que no tiene absoluta



relación, como son las veterinarias o tiendas agrícolas, además estos productos presentan normativas en su etiquetado y uso específico para el sector correspondiente.

6. Como sustento de sus alegatos menciona el voto 95-2003 dictado por la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, y el voto 466-2009 emitido por este Tribunal.

Finalmente solicita se resuelva de conformidad y se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de HELM AGRO COSTA RICA S.R.L., la marca de fábrica y comercio BANK registro 276210, desde el 10 de enero de 2019, vigente hasta el 10 de enero de 2029, protege en clase 5 internacional: insecticidas, fungicidas y herbicidas.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos con este carácter de relevancia para la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, observa este Tribunal que la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad a las 16:51:13 horas del 20 de enero de 2025, que consta a folio 33 del expediente principal, contiene vicios en sus elementos esenciales que causan nulidad en lo resuelto, como a continuación se detalla.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO A LA



RESOLUCIÓN FINAL. Examinado el expediente venido en alzada y sin entrar a conocer el fondo del asunto, observa este Tribunal que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:51:13 horas del 20 de enero de 2025 (folios 33 a 43), y notificada el 22 de enero de 2025 (folio 32), no corresponde a la solicitud de inscripción de la marca **BANEK**, tramitada por la empresa GRUPO LOS HÉROES S.A. DE C.V., debido a que el análisis de fondo se realizó con relación a las marcas **CHOYS** y **CHOICE**, que no conciernen al caso bajo análisis; con posterioridad a dicho acto, se notificó dos veces la resolución de las 16:51:13 horas del 20 de enero de 2025, que es emitida con la misma fecha, horas y segundos de la citada anteriormente, pero que en este caso si correspondía en su contenido con el trámite que nos ocupa de la solicitud de la marca **BANEK** (folios 44 a 52 y 54 a 62), notificaciones realizadas el 22 de enero de 2025 (folios 53 y 63).

De ahí que, con ocasión a esta incongruencia generada en los contenidos de las resoluciones notificadas al apelante; es que mediante documento de referencia WFU2025193722 del 13 de febrero de 2025, la parte solicitó al Registro una aclaración con respecto a la resolución que le fue enviada (folios 64 a 66). En razón de ello, nuevamente el Registro procede a notificar la resolución emitida a las 16:51:13 horas del 20 de enero de 2025, manteniendo un contenido y análisis que no corresponde con el objeto de este expediente, ya que mantiene el error de referirse a las marcas **CHOYS** y **CHOICE** (folios 67 a 77).

Por segunda ocasión, por medio del documento de referencia WFU2025194722 del 20 de febrero de 2025, la parte recurrente de



nuevo solicita al Registro de la Propiedad Intelectual aclaración respecto a esa resolución (folios 78 a 81), dado que el contenido no es sobre la marca en conflicto. Posterior a esto, no se encuentra en el expediente respuesta alguna por parte de la autoridad registral y consta la resolución nuevamente de las 16:51:13 horas del 20 de enero de 2025, con el mismo error en su contenido (folios 81 a 92), seguido del documento de referencia WFU2025195603 del 26 de febrero de 2025, donde la parte interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Sin embargo, este Tribunal denota que dicho acto recursivo fue interpuesto sobre una resolución que no correspondía al objeto de la solicitud (folios 93 a 94), ya que no consta la debida notificación de la resolución final que efectivamente conociera de la marca solicitada bajo este expediente. Por último, no puede este Tribunal dejar pasar el hecho que en el expediente venido en alzada consten dos resoluciones con la misma fecha, horas y segundos, cuyos contenidos sean totalmente discordantes, esto claramente genera una incongruencia que debe ser corregida por el registro de origen.

Ante todas estas falencias señaladas, y con el objetivo de enderezar el procedimiento y garantizar el debido proceso al administrado, así como su derecho de defensa; esta instancia debe ordenar la nulidad de todo lo actuado a partir de la resolución emitida a las 16:51:13 horas del 20 de enero de 2025, y que rola a folio 33, para que proceda el Registro de la Propiedad Intelectual a emitir una nueva resolución donde se conozcan y analicen todos los extremos de lo peticionado por el apelante y su respectiva notificación, para que puede efectivamente el recurrente manifestarse como en derecho le corresponde.



De lo anterior se infiere que, en resguardo del principio del debido proceso y del derecho de defensa para las gestiones administrativas a que se les dé curso, el Registro deberá emitir una nueva resolución y notificar a todas las partes e interesados, a fin de evitarles un estado de indefensión, especialmente al tratarse de un trámite que puede traerles consecuencias de índole jurídica, tal y como lo ha señalado en reiteradas ocasiones la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo lo estipulado en el Voto No. 15-1990 de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990, que en relación con el debido proceso indicó lo siguiente:

[...] este Tribunal tiene por probado que al accionante se le ha violado derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política y por consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de "bilateralidad de la audiencia" del "debido proceso legal" o "principio de contradicción" y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de



recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa resguardado en el artículo 39 Ibidem, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública [...]

En general, en el cumplimiento de sus funciones la Administración Registral debe respetar y atender, no solamente el debido proceso, sino que tiene que observar el principio de legalidad, relacionado con aquel y cuya desatención implica que la actuación estatal devendría ilegal e injusta. Este principio de legalidad se compone de dos facetas diferentes; por una parte, se procura ajustar la actuación administrativa al ordenamiento jurídico positivo, mediante la limitación o el condicionamiento del poder jurídico del órgano correspondiente, y por otro lado, comprende la razonabilidad o justicia de esa actuación administrativa, en cuanto exige que los actos y conductas estatales posean un contenido, justo, razonable y valioso.

Por lo indicado, considera este Tribunal que ante la incongruencia presentada en el contenido de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:51:13 horas del 20 de enero de 2025, y al no existir claridad respecto a cuál de las resoluciones de rechazo de la marca solicitada **BANEK**, que le fueron notificadas a la solicitante es la que se recurre, lo procedente es declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la resolución emitida a las 16:51:13 horas del 20 de enero de 2025, y que rola a folio 33; para que proceda el Registro de la Propiedad Intelectual a emitir una nueva resolución al mérito del contenido de la solicitud y conceda el plazo de ley



correspondiente para que la parte pueda instar los recursos que ha bien tenga promover.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Este Tribunal conforme a lo expuesto determina que lo procedente es declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la resolución emitida a las 16:51:13 horas del 20 de enero de 2025, y que rola a folio 33, para que proceda el Registro de la Propiedad Intelectual a emitir una nueva resolución conforme a derecho y al mérito del contenido de la solicitud.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **la nulidad** de todo lo actuado a partir de la resolución emitida a las 16:51:13 horas del 20 de enero de 2025, y que rola a folio 33, para que proceda el Registro de la Propiedad Intelectual a emitir una nueva resolución al mérito del contenido de la solicitud. Por la manera en que se resuelve, no se entra a conocer el fondo del recurso de apelación presentado. Previa constancia y copia 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.**

Priscilla Loretto Soto Arias

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/PLSA/ORS/CMCh/GBM/NUB

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

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.49

NULIDAD

TG: EFECTOS DEL FALLOS DEL TRA

TNR: 00.35.98