



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0290-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FABRICA Y



COMERCIO

HEALTHY GREEN WORLD COSTA RICA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-843)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0069-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con catorce minutos del cinco de febrero de dos mil veintiséis.

Recurso de apelación planteado por la abogada **María Laura Valverde Cordero**, cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **HEALTHY GREEN WORLD COSTA RICA S.A.**, cédula jurídica 3-101-916833, con domicilio en San José, Mata Redonda, Bulevar Rohrmoser y calle sesenta y ocho, diagonal al Estadio Nacional, Sabana Business Center, piso once, Facio & Cañas, Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:48:32 horas del 10 de junio de 2025.



Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 28 de enero de 2025, la abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **HEALTHY GREEN WORLD COSTA RICA S.A.**, cédula jurídica 3-101-916833, solicitó la marca de fábrica



y comercio **(BLUE BERRY BANG BANG)** para las siguientes clases de la nomenclatura internacional de Niza: **clase 29** para proteger: carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio. **Clase 30** para: café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo. **Clase 32** para: cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales y carbonatadas; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol.



El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 12:55:03 horas del 17 de febrero de 2025, previene al solicitante de las objeciones de fondo contenidas en la solicitud. (Folio 16 y 17)

La apoderada especial de la empresa HEALTHY GREEN WORLD COSTA RICA S.A., mediante escrito 4470/2025, contesta sobre lo prevenido por el Registro; dentro de sus manifestaciones limita la lista de productos, para que “se lean como sigue: **clase 29:** frutas y verduras, en especial arándanos azules, en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas de arándano azul; leche con aroma o sabor a arándano azul, quesos con arándano azul, mantequilla, yogur y otros productos lácteos con sabor o aroma a arándano azul o siendo el arándano azul uno se [sic] sus ingredientes; aceites y grasas para uso alimenticio a base de semillas de arándano azul. **Clase 30:** café, té, cacao y sus sucedáneos con sabor u aroma a arándano azul; harinas y preparaciones a base de cereales que incluyen polvo de arándano azul; pan de arándano azul, productos de pastelería y confitería con sabor o aroma a arándano azul o siendo el arándano azul uno se [sic] sus ingredientes; chocolate con arándano azul; helados cremosos, sorbetes y otros helados con sabor o aroma a arándano azul o siendo el arándano azul uno se [sic] sus ingredientes; vinagre de arándano azul, salsas y otros condimentos con sabor o aroma a arándano azul o siendo el arándano azul o sus semillas uno se [sic] sus ingredientes. **Clase 32:** cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales y carbonatadas; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol, todos los anteriores con sabor o aroma a arándano o siendo el arándano uno de sus ingredientes”. (Folio 20 a 29)



El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 14:48:32 horas del 10 de junio de 2025, deniega parcialmente la solicitud de la marca pedida al determinar que, el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas); por cuanto existen argumentos de peso para denegar dicha solicitud en **clase 32** internacional; ante la semejanza gráfica, fonética e ideológica con el signo marcario inscrito, y los productos que se pretenden proteger y distinguir, al encontrarse estrechamente relacionados y dirigidos al área de las bebidas; por lo que, compartirían canales de comercialización y distribución, y el consumidor podría considerar que son de un mismo origen empresarial, no siendo posible bajo esa circunstancia el concederle protección registral. Sin embargo, se concluye que con relación a las **clases 29 y 30** no existe impedimento para que el signo solicitado continúe con el trámite de inscripción. (Folio 32 a 42)

Inconforme con lo resuelto, la representante de la compañía **HEALTHY GREEN WORLD COSTA RICA S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y como agravios expresó lo siguiente:

1. El Registro, hace un análisis global y solo toma en cuenta el elemento BANG que en su caso está duplicado; además, tiene elementos gráficos que conforman la marca como un todo generando distintividad. Los términos “BLUE BERRY” son genéricos y aunque no cuenten con protección tampoco son invisibles para el consumidor. Tampoco se hace referencia a la transliteración en caracteres chinos de las palabras “BLUE BERRY BANG BANG”, así como los elementos gráficos. No



- puede tomarse solo la palabra BANG para determinar la similitud.
2. La marca solicitada posee distintividad. Los signos cotejados BANG y BANG ENERGY poseen imágenes distintas, sus logos no se asemejan, poseen elementos que hacen que se diferencien y no causen confusión al consumidor.
  3. Las marcas cotejadas presentan diferencias desde el punto gráfico y fonético.
  4. De acuerdo con el principio de especialidad los productos que protegen los signos son diferentes, no comparten naturaleza, canales de distribución y público meta.
  5. Los signos bajo estudio son disímiles y no confundibles para los consumidores.

En atención a las consideraciones expuestas solicita que se revoque la resolución recurrida.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, la compañía **ENERGY BEVERAGES LLC.**, es titular registral del siguiente signo marcario:

1. **Marca de fábrica y comercio: BANG** registro 290111, en clase 5 internacional, que proteger: suplementos dietéticos, suplementos nutricionales, bebidas dietéticas, mezclas de bebidas dietéticas y 32 bebidas energéticas, bebidas deportivas, bebidas isotónicas, brebajes isotónicos. Inscrita el 10 de agosto de 2020 y vigencia al 10 de agosto de 2030. (folio 7 y 8 del legajo de apelación).



2. Marca de fábrica y comercio: **BANG ENERGY** registro **294248**, en clase **5** internacional: mezclas de bebidas de suplementos dietéticos; bebidas como complemento dietético; complementos dietéticos y nutricionales; complementos nutricionales líquidos; barras de sustitución de comidas como complemento nutritivo para potenciar la energía; suplementos nutricionales; suplementos nutritivos y dietéticos en forma de barras y envueltos como barras; mezcla de bebida de suplemento nutricional en polvo; y en clase **32** bebidas energéticas ; bebidas isotónicas; bebidas sin alcohol, a saber , bebidas energéticas; bebidas para el deporte. (Folio 8 y 9 del legajo de apelación)

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia 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 normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello



afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos en los siguientes incisos, de interés en el presente asunto:

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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el 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.

[...]

Bajo la citada tesis, es claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también debe tomarse en consideración las reglas



del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

El numeral de cita al efecto 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.
- 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  
[...]

Desde esta perspectiva cabe resumir entonces, que, para establecer esa identidad o semejanza entre las marcas, así como de los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, procedimiento que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha determinado que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, de ahí que; con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual 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; con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras si tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, la cual surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos,



impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Para el caso que nos ocupa, este Tribunal de alzada procede entonces con el cotejo del signo objetado, analizando la clase que le fue denegada al signo propuesto por el Registro de la Propiedad Intelectual.

### SIGNO SOLICITADO



(BLUE BERRY BANG BANG)

**Clase 32:** cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales y carbonatadas; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol, todos los anteriores con sabor o aroma a arándano o siendo el arándano uno de sus ingredientes.

### MARCA INSCRITA

**BANG**

(Registro 290111)

**Clase 5** internacional, que proteger: suplementos dietéticos, suplementos nutricionales, bebidas dietéticas, mezclas de bebidas dietéticas.

**Clase 32:** bebidas energéticas, bebidas deportivas, bebidas isotónicas, brebajes isotónicos.



## BANG ENERGY

(Registro 294248)

**Clase 5:** mezclas de bebidas de suplementos dietéticos; bebidas como complemento dietético; complementos dietéticos y nutricionales; complementos nutricionales líquidos; barras de sustitución de comidas como complemento nutritivo para potenciar la energía; suplementos nutricionales; suplementos nutritivos y dietéticos en forma de barras y envueltos como barras; mezcla de bebida de suplemento nutricional en polvo.

**Clase 32:** bebidas energéticas; bebidas isotónicas; bebidas sin alcohol, a saber, bebidas energéticas; bebidas para el deporte. (Folio 8 y 9 del legajo de apelación)

Basándonos en una premisa inicial, se observa que entre los signos



objetados; la marca propuesta es mixta, sea, se encuentra conformada por un diseño y la frase (**BLUE BERRY BANG BANG**) y las marcas inscritas **BANG** y **BANG ENERGY** ambas son de carácter denominativo.

Ahora bien, tomando en consideración tales elementos; en cuanto a la similitud gráfica debemos señalar que, tanto en el signo solicitado



**BLUE BERRY BANG BANG** como en las marcas inscritas **BANG** y **BANG ENERGY**, se logra determinar que los signos comparten en común la palabra **BANG** siendo ese elemento el de mayor impacto o influencia dentro del contenido gramatical del signo propuesto, y lo que el consumidor identificará a golpe de vista; y es debido a esa semejanza que se podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial, no siendo posible bajo esa condición proporcionarle protección registral. Lo anterior, aunado a que para el caso en estudio la frase empleada **BLUE BERRY BANG BANG** (traducido de inglés al español refiere a “ARANDANOS AZULES BANG BANG”) conforme se desprende la frase arándanos azules es un contenido genérico el cual no puede proporcionarle al signo solicitado la distintividad necesaria, conforme el artículo 28 de la Ley de marcas, y 24 inciso b) de su Reglamento; motivo por el cual dicha locución se excluye del presente estudio.

Aunado a lo anterior, este Tribunal de alzada estima importante acotar



que si bien el signo propuesto utiliza un logo o diseño tal elemento no le proporciona la distintividad necesaria; debido a que tal componente se torna secundario ya que su parte denominativa es lo que el consumidor va a identificar y recordar sobre la marca, en este caso el elemento preponderante lo constituye la elocución **BANG** por ser el elemento de mayor impacto y lo que el consumidor identificará en el producto dentro de otros de su misma naturaleza que en este caso se refiere a bebidas; y al ser semejante con los signos inscritos



puede llevar a error y confusión sobre los productos y su origen empresarial.

En cuanto al nivel fonético es claro que las marcas cotejadas **BLUE BERRY BANG BANG vs BANG y BANG ENERGY**, al ejercer su pronunciación los signos se escuchan y perciben de manera semejante, siendo que su vocalización y contenido sonoro es casi idéntico, por lo que, el consumidor las puede confundir; debido a que su impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar al utilizar todas en común la palabra **BANG**, al punto de no poder coexistir con las marcas inscritas debido a que el consumidor en cuanto a su identidad y origen puede considerar que son de una misma procedencia empresarial. Máxime, que conforme se desprende el signo marcario solicitado **BLUE BERRY BANG BANG** acentúa aún más esa semejanza al utilizar dos veces la misma palabra en su propuesta, condición que no le proporciona la distintividad necesaria con relación a las marcas inscritas.

Con respecto al contexto ideológico, tenemos que el contenido conceptual representa un elemento relevante a la hora de realizar el cotejo marcario a efectos de determinar si existe similitud entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea, lo que impide que el consumidor las pueda distinguir; para el caso bajo estudio es claro que la palabra utilizada **BANG** evoca a un mismo significado a nivel lingüístico; para el caso que nos ocupa la palabra **BANG** se encuentra en idioma inglés y traducido al español refiere al concepto “ESTALLIDO”, y según la Real Academia Española, lo define como: “... es la acción y efecto de estallar, definido como una rotura o reventón violento y repentino



de algo, generalmente acompañado de un fuerte ruido o estruendo. También se refiere al inicio súbito de un evento (ej. estallido de violencia) o la manifestación repentina de un sentimiento...”. De ahí que, al estar esa frase contenida en las marcas inscritas evoca un mismo mensaje; por consiguiente, el consumidor fácilmente las puede conceptualizar o relacionar con la marca inscrita al utilizar en común la misma expresión.

Realizado el cotejo entre los signos en pugna y determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad conforme lo dispone el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas; aplicando las reglas establecidas en el citado cuerpo normativo que persigue evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios; y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrado con anterioridad e impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

Ahora bien, con respecto al cotejo de productos que se detalla líneas arriba encontramos que los productos a proteger con la marca



propuesta **BLUE BERRY BANG BANG** y los protegidos con las marcas inscritas **BANG** y **BANG ENERGY**, se encuentran en la misma clase de la nomenclatura internacional y por su naturaleza mercantil se encuentra relacionados debido a que la marca inscrita también contempla la protección de bebidas, por lo que, con ello se



evidencia que compartirían los mismos canales de distribución, puntos de venta y consumidores finales; situación que podría generar que el consumidor los relacione como provenientes de un mismo origen empresarial, dado que podrían llegar a pensar que la titular de la marca inscrita ha innovado su marca, y es precisamente lo que nuestra legislación marcaria trata de evitar, sea, impedir que se inscriba un signo cuya designación sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial, tal y como podría suceder en el presente caso.

En virtud del análisis realizado, se desprende que el signo que se



pretende inscribir no cuenta con la capacidad distintiva necesaria con relación a las marcas que se encuentran inscritas, en cuanto a la clase denegada por el Registro de la Propiedad Intelectual y por lo tanto, no cuenta con la distintividad necesaria para obtener protección registral; debido a que el consumidor fácilmente las puede relacionar no siendo posible bajo esa circunstancia su registro.

Del análisis realizado, este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada,



al determinar que el signo pretendido para la clase 32 internacional, infringe el contenido del artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria.

En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente relacionados con a las diferencias contenidas en los denominativos, se debe reiterar



que, una vez realizado el cotejo marcario por este Tribunal, se concluye que efectivamente entre los signos cotejados existe similitud gráfica, fonética e ideológica que impide su protección registral, debido a que el consumidor lo primero que va a establecer es la semejanza contenida entre los denominativos y seguidamente la naturaleza específica de los productos que se comercializan; en consecuencia, se podría causar o generar riesgo de confusión y asociación empresarial, razón por la cual sus argumentaciones en ese sentido no son acogidas.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las consideraciones expuestas, este Tribunal determina conforme el



análisis y estudio realizado que la marca propuesta en clase 32 internacional, pedida por la compañía **HEALTHY GREEN WORLD COSTA RICA S.A.**, incurre en la inadmisibilidad por derechos de terceros conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas; por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución venida en alzada, la cual en este acto se confirma.

#### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada **María Laura Valverde Cordero**, apoderada especial de la empresa **HEALTHY GREEN WORLD COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:48:32 horas del 10 de junio 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Cristian Mena Chinchilla**

**Gilbert Bonilla Monge**

**Norma Ureña Boza**

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

**DESCRIPTORES.**

**Marca registrada o usada por tercero**

**TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TNR: 00.41.36**